

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2013
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Obras de arte aplicado. Diseños de vestuario. Protección por el derecho de autor.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 10-1-2011

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto original de la Resolución, cortesía de la Sala

OTROS DATOS: Resolución 0047-2011/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“El diseño impreso en el polo adquirido por el denunciante en el local comercial de la denunciada es idéntico al diseño registrado ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI”.

“La denunciada ha señalado en sus descargos que el denunciante desconoce la propiedad intelectual por cuanto es de conocimiento de la Autoridad que los diseños con relación a las prendas de vestir no son registrables ya que serían de dominio público. Al respecto, es necesario señalar que los diseños elaborados para ser utilizados en prendas de vestir son susceptibles de ser protegidos por la legislación sobre Derecho de Autor en la medida que los mismos cumplan con el requisito de originalidad ...”.

COMENTARIO: Conforme al artículo 25.2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la OMC, se deja en libertad a los países miembros de asegurar la protección de los dibujos o modelos textiles mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o a través de la legislación sobre el derecho de autor. Pero no se trata de una “o” disyuntiva, porque nada impide una protección acumulada, cuando un mismo bien cumpla, por una parte, con los requisitos exigidos para el registro como un diseño industrial y, al mismo tiempo, ostente originalidad en la forma de expresión artística como para calificar como obra de arte aplicado. La definición de este último género de obras en la legislación peruana es lo suficientemente amplia para incluir allí a los diseños de vestuario, al señalar que se trata de *“una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial”*. En nuestros comentarios sobre la ley peruana hemos dicho lo siguiente: *“... las obras de arte aplicado se desplazan en el «terreno movedizo» entre el derecho de autor y la propiedad industrial, que a su vez protege al diseño industrial, definido, conforme al Decreto Legislativo 823 [sobre Propiedad Industrial], como cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación (art. 102°). Por ello, al analizar los ya citados conceptos de «obra de arte aplicado» y de «diseño industrial», podemos observar que ambas categorías de creaciones intelectuales tienen un conjunto de elementos en común, a saber: 1. En ambos casos se trata de creaciones «de forma», porque lo que se protege no es el contenido, sino la «forma de expresión» (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía; 2. Ambas expresiones formales tienen un destino*

«utilitario», es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial. De allí se revela la posibilidad de que una obra de arte aplicado pueda considerarse, a su vez, un diseño industrial, y que sea susceptible de protegerse en el ámbito de ambas disciplinas”¹. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en varios fallos que “... una obra de arte aplicado [puede ser] igualmente un modelo industrial o viceversa”², pero como lo precisó la Audiencia Provincial de Madrid, “para que el diseño pueda beneficiarse también de la protección de la propiedad intelectual [derecho de autor], ha de presentar en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad que exige [la] legislación a las obras artísticas ...”³. La posibilidad de proteger a los diseños de vestimenta por la vía del derecho de autor, en tanto califiquen como obra de arte aplicado por su particular forma de expresión artística, tiene una importancia primordial, dada la temporalidad de la moda, de manera que el procedimiento de registro como diseño industrial podría llevar más tiempo que lo efímero que puede ser el interés en producir y comercializar muchos vestidos. © Ricardo Antequera Parilli, 2013.

TEXTO COMPLETO:

Lima, diez de enero de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2009, Carlos Rubén Lucchesi Vásquez (Perú) interpuso denuncia por infracción contra Giovanna Huaroc Pino por comercializar y reproducir algunos diseños que fueron registrados en INDECOPI como obras. Señaló:

- (i) Es el titular de los derechos de autor respecto de las obras contenidas en el catálogo denominado “Primer Album Katari Arts” el cual fue inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos bajo la Partida Registral N° 01007-2009 del 16 de octubre de 2009.
- (ii) Con fecha 9 de diciembre de 2009, adquirió del establecimiento de la denunciada, según Boleta de venta 0001 N° 001286, 1 polo

turístico de manga corta con el diseño de su obra “MENÚ DEL DÍA: CUY A LA OLLA. En dicho polo se aprecia una etiqueta y dentro de esta la denominación BALTICA.

- (iii) La denunciada ha vulnerado su Derecho de Autor, ya que ha reproducido y distribuido ilegalmente los diseños “MENU DEL DÍA: CUY A LA OLLA”, “HACIA EL CAMINO DEL INCA” y “PERUVIAN GOURMET” causándole un grave perjuicio económico.

Posteriormente, solicitó:

- (iv) Aplicar diversas medidas correctivas y sancionadoras necesarias para que cese el perjuicio que se está cometiendo.
- (v) Ordenar el pago, por concepto de remuneraciones devengadas, la suma de S/. 9 660 (nueve mil seiscientos sesenta nuevos soles) por haber comercializado y distribuido sus obras sin su autorización.
 - Ordenar el pago de las costas y costos del presente procedimiento.

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

Mediante proveído de fecha 5 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia interpuesta por Carlos Rubén Lucchesi Vásquez (Perú) por presunta infracción a los derechos de reproducción y distribución, y corrió traslado de la misma a

1 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Las obras de artes plásticas y de artes aplicadas*, en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol: *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Ed. Peru Reporting. Lima, 1996, p. 269.

2 Procesos 32-IP-97 (17-2-1998) y 29-IP-99 (13-9-99).

3 Sentencia 118/2008 de la Sección 28ª en el Recurso 307/2008 (13-5-2008).

la denunciada. Asimismo dispuso el cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada abstenerse de reproducir y distribuir productos en los que se han reproducido ilícitamente las obras del denunciante.

La Comisión de Derecho de Autor, en su sesión de fecha 11 de marzo de 2010, ratificó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita ordenada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor mediante proveído de fecha 5 de marzo de 2010.

Con fecha 19 de marzo de 2010, Giovana Huaroc Pino presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

- (i) Los diseños con relación a las prendas de vestir no son registrables, es decir son de dominio público.
- (ii) Es una pequeña comerciante dedicada al estampado de polos y para tal fin se dirigió al emporio de Gamarra en donde se comercializa una serie y diversidad de diseños para estampados. En ese sentido, desconocía que dichos diseños pertenecían al denunciante.
- (iii) “Lo que ha ocurrido es un acto de buena fe, en el sentido de cumplir con su cometido, el de prestar el servicios de estampado, realizó una compra de diseños de multiplicidad de figuras para estampado sin reparar y con desconocimiento que dichas figuras han sido registradas ante el INDECOPI”.

Con fecha 5 de abril de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre ambas partes, en la cual no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio.

Mediante Resolución N° 231-2010/CDA-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, la Comisión de Derecho de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta por Carlos Rubén Lucchesi Vasquez contra Giovana Huaroc Pino por infracción al derecho patrimonial de reproducción y distribución. Consideró lo siguiente:

- (i) De acuerdo a la información que obra en el

Expediente N° 1770-2009/DDA, se verificó que la obra denominada “MENÚ DEL DÍA CUYA LA OLLA” se encuentra incluida en el catálogo denominado “PRIMER ALBUM DE KATARI ARTS” registrado ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI bajo la Partida Registral N° 01007-2009, de titularidad del denunciante.

- (ii) De la boleta de venta presentada por el denunciante se verifica que en la misma se ha indicado el RUC N° 10108678921 de titularidad de la denunciada. Asimismo, se ha indicado expresamente el nombre de la denunciada como la dueña del local en el que se realizó la compra del producto en el que se ha reproducido el diseño del denunciante.

- (iii) El diseño impreso en el polo adquirido por el denunciante en el local comercial de la denunciada es idéntico al diseño registrado ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI.

- (iv) La denunciada ha señalado en sus descargos que el denunciante desconoce la propiedad intelectual por cuanto es de conocimiento de la Autoridad que los diseños con relación a las prendas de vestir no son registrables ya que serían de dominio público. Al respecto, es necesario señalar que los diseños elaborados para ser utilizados en prendas de vestir son susceptibles de ser protegidos por la legislación sobre Derecho de Autor en la medida que los mismos cumplan con el requisito de originalidad, siendo que el diseño denominado “MENÚ DEL DÍA: CUYA A LA OLLA” sí cumple con dicho requisito, siendo necesario que para la realización de cualquier acto de explotación del mismo se cuente con la autorización previa y expresa del titular.

- (v) Debido a que se han infringido los derechos patrimoniales de reproducción y distribución y teniendo en consideración la gravedad de la falta, se consideró conveniente imponer a la denunciada una multa ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias, siendo

- dicho monto, a su criterio, disuasivo para el infractor de continuar con su práctica ilegal.
- (vi) El denunciante no ha acreditado cuál es el valor que hubiera percibido de haber autorizado la reproducción y distribución de su diseño, ya que los valores señalados están referidos a la cantidad de polos que habría comercializado la denunciada en el mes de diciembre del año 2009, por lo que corresponde denegar la solicitud de reconocimiento de derechos devengados solicitados por el denunciante.
- (vii) No se ha acreditado que la denunciada haya reproducido o distribuido productos con las obras denominadas “HACIA EL CAMINO DEL INCA” y “PERUVIAN GOURMET”.

En atención a lo anterior, se determinó:

- Sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 5 UIT por haber infringido el Derecho de Autor de reproducción y distribución de las obras del denunciante.
- Denegar el reconocimiento de remuneraciones devengadas a favor del denunciante.
- Denegar la solicitud de pago de costas y costos del presente procedimiento a favor del denunciante.
- Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Con fecha 3 de mayo de 2010, Giovanna Huarocc Pino interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) En la audiencia de conciliación, la funcionaria de la Comisión de Derecho de Autor estaba parcializada con la denunciante, razón por la cual le han impuesto una multa excesiva.
- (ii) La multa impuesta resulta excesiva, puesto que los fundamentos demuestran una gravedad que no es acorde a la sanción impuesta.

- (iii) Se ha cometido una exageración en relación a la multa impuesta, ya que la única prueba es la de una prenda de vestir, es decir se le ha impuesto una multa como si fuera una empresa fabricante.

No obstante haber sido debidamente notificado, Carlos Rubén Lucchesi Vásquez no absolvió el traslado de la apelación interpuesto por Giovanna Huarocc Pino.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá pronunciarse sobre las sanciones impuestas a la denunciada.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 231-2010/CDA-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso:

- Declaró fundada la denuncia interpuesta por Carlos Rubén Lucchesi Vásquez contra Giovanna Huarocc Pino por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución.
- Sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 5 UIT por haber infringido el Derecho de Autor de reproducción y distribución de las obras del denunciante.
- Denegar el reconocimiento de remuneraciones devengadas a favor del denunciante.
- Denegar la solicitud de pago de costas y costos del presente procedimiento a favor del denunciante.
- Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Al respecto, y de la revisión del recurso de apelación interpuesto por Giovanna Huarocc Pino,

se advierte que sólo ha cuestionado el monto de la multa impuesta, mas no los otros extremos de dicha resolución.

En tal sentido, a la Sala sólo le corresponde pronunciarse sobre la sanción impuesta a la denunciada, debiendo entenderse que los demás extremos de la resolución han quedado consentidos.

2. Determinación de las sanciones

Las sanciones previstas por la Ley sobre el Derecho de Autor tienen por objeto penalizar al infractor por la violación de los derechos de autor y conexos.

Por su naturaleza, la multa es la pena pecuniaria impuesta al denunciado por haber infringido la Ley de Derechos de Autor. A la autoridad administrativa le corresponde no sólo tutelar estos derechos y, a través de ello, cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractor; además, debe tenerse en consideración que toda sanción busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los derechos de autor. Finalmente, habrá que analizar la gravedad de la falta, así como la conducta procesal del denunciado durante el procedimiento.

Al respecto, el artículo 186 del Decreto Legislativo 822 establece que se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.
- b) El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o

indirectos.

- c) La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho. autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente ley.
- d) La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor.
- e) La difusión que haya tenido la infracción cometida.
- f) La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

En tal sentido, la Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:

a) La conducta procesal de la denunciada

No se ha verificado una conducta que obstaculice el procedimiento. No obstante ello, cabe precisar que dicha circunstancia no es un factor a tener en cuenta para reducir la sanción, ya que es deber de todo administrado tener una conducta apropiada que no obstruya el desarrollo del procedimiento.

b) El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor:

Está dado por lo que dejó de pagar por obtener la autorización del titular del derecho de autor para la reproducción y distribución de productos conteniendo su obra. Al respecto, cabe precisar que no se cuenta con información sobre cuánto hubiera tenido que pagar la denunciada de contar con la autorización para distribuir mercadería que reproducía las obras registradas a favor del denunciado.

c) La gravedad de la infracción

En el presente caso, la denunciada ha reproducido y distribuido mercadería con la obra del denunciante, a fin de obtener un beneficio económico a través de la venta de los mismos, lo que constituye una infracción grave.

- d) Intencionalidad en la comisión de la infracción
No existen elementos suficientes que permitan inferir que la denunciada haya tenido intención de vulnerar el Derecho de Autor de Carlos Rubén Lucchesi Vásquez.

Cabe agregar que para fijar la sanción debe tenerse en consideración que la misma busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los Derechos de Autor de terceros, de acuerdo al principio de razonabilidad al que se refiere el artículo 230° numeral 3 de la Ley N° 27444; en tal sentido, a criterio de la Sala en casos similares, corresponde imponer a Giovanna Huarocc Pino una multa equivalente a 2 UIT⁴.

Respecto a que en la audiencia de conciliación la funcionaria de la Comisión de Derecho de Autor estaba parcializada con la denunciante, razón por la cual le han impuesto una multa excesiva, cabe señalar que la sanción impuesta por la Primera Instancia, equivalente a una multa de 5UIT, fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor aplicando los criterios que consideró pertinentes mas no por la funcionaria que estuvo a cargo de la audiencia de conciliación.

Asimismo, respecto a que la multa impuesta resulta excesiva y que se ha cometido una exageración al imponer dicha sanción, cabe señalar que, de la revisión de la Resolución N° 231-2010/CDA-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, se advierte que la Comisión de Derecho de Autor ha calculado dicho monto aplicando las normas y criterios que consideró pertinentes.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 231-2010/CDA-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, MODIFICÁNDOLA en el extremo referido a la multa, la cual se fija en 2 UIT, dejándola FIRME en lo demás que contiene.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

*MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual*

⁴ Criterio establecido en la Resolución N° 2730-2010/TPI-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de 2010.