

Fotografía. Obra fotográfica. Originalidad. Marco conceptual.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 14-3-2011

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 0564-2011/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“Como cualquier otra forma de manifestación susceptible de tutela por el Derecho de Autor, la forma de expresión debe contener elementos creativos, es decir, con suficientes características de individualidad, y la fotografía no constituye una excepción. En tal sentido, la Sala considera que la originalidad en una fotografía debe circunscribirse a la originalidad de cualquier obra ...”.

[...]

“En consecuencia, no cualquier fotografía puede ser objeto de protección por el Derecho de Autor”.

“La Sala conviene en señalar que para que una fotografía sea protegida por la Ley de la materia, debe tener elementos creativos individuales que permitan identificar la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creación y así permitir su distinción respecto de cualquier otra fotografía. Atendiendo a ello, una fotografía, para ser obra, no puede constituir sólo una simple reproducción de objetos ya existentes”.

[...]

“De lo desarrollado en el punto anterior, no cabe duda que aquellas fotografías que tienen rasgos de originalidad son protegibles por el Derecho de Autor; sin embargo, el problema se plantea cuando se intenta decidir sobre la protección que merecen la inmensa cantidad de fotografías que, a diario, se toman y revelan en forma casi mecánica y que no tienen originalidad alguna”.

[...]

“Cabe agregar que sólo se protege la fotografía más no el elemento fotografiado, ya que admitir lo contrario determinaría que ninguna otra persona pueda tomar una fotografía de una persona, animal u objeto fotografiado con anterioridad, además debe recordarse que el derecho de autor protege la forma como se plasman las ideas, mas no la idea o su contenido”.

COMENTARIO: No toda fotografía es una obra fotográfica, porque como en cualquier otra producción intelectual protegida por el derecho de autor, es necesario el requisito de la originalidad, si se define a la obra, al estilo de muchas legislaciones, como *“toda creación intelectual original en el dominio literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento”*. La regla jurisprudencial general a los efectos de determinar la originalidad para todos los géneros creativos considera que la obra debe llevar *“el estilo propio de su autor”*¹, es decir, que resulte *“de la combinación del talento, de la imaginación y del esfuerzo del autor”*². Trasladados los anteriores principios a la obra fotográfica, se ha sentenciado por ejemplo que *“... la fotografía debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como el mérito o la finalidad”*³ o también que *“es necesaria la incorporación de un mínimo de creación personal que le de una individualización propia, el sello personal del autor”*⁵. Cualquiera de las reflexiones jurisprudenciales precedentes coincide con el considerando 17 de la Directiva Europea 93/98/CEE sobre armonización de los plazos de protección, cuando precisa que *“... una obra fotográfica con arreglo al Convenio de Berna debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como mérito o finalidad”*.
© Ricardo Antequera Parilli, 2013.

TEXTO COMPLETO:

Lima, catorce de marzo de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2010, Black Horse E.I.R.L. (Perú) interpuso denuncia por infracción a su Derecho de Autor contra Laura Muñoz Alejandría manifestando lo siguiente:

- (i) El 30 de enero de 2007, su empresa registró una fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”. Dicha fotografía está siendo utilizada por Laura Muñoz Alejandría en un producto similar.
- (ii) Con fecha 27 de enero de 2009, se realizó una visita inspectiva a fin de verificar la comercialización de productos que incluyan su fotografía. En dicha diligencia se verificó dicha comercialización, tal como se puede apreciar en el acta que obra en el Expediente

Nº 2160-2009/DDA.

- (iii) La denunciada ha señalado que dichos productos habrían sido adquiridos a través de una tercera persona.

Solicitó:

- Declarar fundada la denuncia por infracción de sus derechos patrimoniales de reproducción y distribución.
- Imponer una multa a la denunciada.
- Ordenar a la denunciada con el pago de S/. 20 000,00 (veinte mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de reparación de daños morales a la imagen institucional de la denunciante.
- Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de conducción de la denunciada.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante proveído fecha 4 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada por Black Horse E.I.R.L. contra Laura Muñoz Alejandría por supuesta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución. Asimismo, denegó la solicitud de la denunciante respecto del pago de

1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina). Sentencia de la Sala D (24-2-1997).

2 Corte de Apelaciones de Quebec. Sentencia del 4-8-1999.

3 Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de la Sección 15ª (20-1-2003).

4 Tribunal da Relação de Lisboa. Sentencia del 2-7-2009.

S/. 20 000,00 (veinte mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de reparación de daños morales a su imagen institucional, al no ser competencia respecto a una pretensión indemnizatoria. Citó a las partes a una audiencia de conciliación.

Con fecha 18 de mayo de 2010 no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación programada debido a la inasistencia de la denunciada.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor declaró en rebeldía a la denunciada, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo establecido por ley.

Mediante Resolución N° 335-2010/CDA-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso:

- Declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Black Horse E.I.R.L. contra Laura Muñoz Alejandría por infracción al derecho de reproducción y distribución, al haberse acreditado que la denunciada comercializaba productos en los que reproduce ilícitamente fotografías de titularidad de la denunciante.
- Sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 5 UIT.
- Denegar la solicitud de cierre definitivo del establecimiento de conducción de la denunciada.

Consideró lo siguiente:

- (i) Se ha verificado, en el local de la denunciada, la existencia de 3 juegos de mesa que contenían la fotografía denominada "AJEDREZ+DAMAS+LUDO".
- (ii) La denunciada no ha acreditado contar con la autorización del titular a fin de distribuir productos en los que se haya reproducido la fotografía denominada "AJEDREZ+DAMAS+LUDO".
- (iii) La denunciada ha reproducido y comercializado productos en los cuales

sean incluido la fotografía de titularidad de la denunciante sin contar con la correspondiente autorización para hacerlo, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia por infracción al derecho patrimonial de reproducción y distribución.

Con fecha 22 de junio de 2010, Laura Muñoz Alejandría interpuso recurso de apelación manifestando que el verdadero responsable de los productos es su proveedor, por lo que no ha cometido infracción en el presente procedimiento. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 10 de agosto de 2010, Black Horse E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos relacionados a que la denunciada es responsable de la reproducción y distribución de los productos verificados en la diligencia de inspección.

Solicitó requerir a la denunciada medios probatorios a fin de acreditar que los productos han sido adquiridos al supuesto proveedor.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Laura Muñoz Alejandría ha reproducido y distribuido la fotografía de titularidad de Black Horse E.I.R.L.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas a la denunciada.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que Black Horse E.I.R.L. ha registrado la fotografía denominada "AJEDREZ+DAMAS+LUDO" en el Registro de Obras Plásticas y Obras de Arte Aplicado, bajo Partida Registral N° 75-2007.



2. La originalidad como requisito de protección por Derecho de Autor

Según el artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 822 se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

A diferencia de los países de tradición jurídica anglosajona, en la cual se exige que la obra provenga del autor y que no haya sido copiada (como la jurisprudencia inglesa lo formula: la obra es el resultado de “judgement, skill and labour”), en los países de tradición jurídica latina como el nuestro, se exige que la obra refleje la personalidad del autor, que sea individual y tenga altura creativa.

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión – o forma representativa – creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad⁵. No se requiere que la obra sea novedosa en sentido objetivo.

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por el Derecho de Autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos

de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por Derecho de Autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. Lo que ya forma parte del patrimonio cultural – artístico, científico o literario – no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por el Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original, individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4 de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 sobre las obras que merecen protección por el Derecho de Autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en cada caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Sólo se protege contra plagio aquélla parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

3. Protección de las fotografías en la legislación nacional

La fotografía es una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento (químico electrónico, etc.) utilizado

⁵ Como señala Lipszyc (Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

para realizar la imagen⁶.

3.1 Protección de las fotografías por Derecho de Autor

El artículo 4 inciso h) de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 literal h) Decreto Legislativo 822 establece que están comprendidas entre las obras protegidas, las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.

Como cualquier otra forma de manifestación susceptible de tutela por el Derecho de Autor, la forma de expresión debe contener elementos creativos, es decir, con suficientes características de individualidad, y la fotografía no constituye una excepción. En tal sentido, la Sala considera que la originalidad en una fotografía debe circunscribirse a la originalidad de cualquier obra, de acuerdo a los presupuestos anteriormente expresados.

Al respecto, resulta conveniente señalar lo que la Comunidad Europea ha manifestado en su Directiva 93/98/CEE de fecha 29 de octubre de 1993⁷, respecto al análisis de la originalidad de las fotografías. Así, se menciona que para determinar el grado de originalidad de una fotografía deberá tenerse en cuenta si constituye una creación intelectual del autor, un reflejo de su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio, tal como el mérito o la finalidad.

6 Documento Unesco/OMPI/CGE/SYN/3-II. Citado por Lipszyc (nota 1), p. 83.

7 Considerando 17 de la Directiva 93/98/CEE:

“Considerando que la protección de los fotógrafos en los estados miembros es objeto de diversos regímenes; que, para conseguir una armonización suficiente del plazo de protección de las obras fotográficas, en particular de aquella que, debido a su carácter artístico o profesional, sean importantes en el mercado interior; es necesario definir el grado de originalidad requerido en la presente Directiva: que una obra fotográfica con arreglo al Convenio de Berna debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio, tal como el mérito o finalidad”.

En consecuencia, no cualquier fotografía puede ser objeto de protección por el Derecho de Autor.

La Sala conviene en señalar que para que una fotografía sea protegida por la Ley de la materia, debe tener elementos creativos individuales que permitan identificar la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creación y así permitir su distinción respecto de cualquier otra fotografía. Atendiendo a ello, una fotografía, para ser obra, no puede constituir sólo una simple reproducción de objetos ya existentes.

Debe tenerse en cuenta que algunas veces el tomar una fotografía implica el desarrollo del talento del fotógrafo, ya que es él quien selecciona el material sensible que va a utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen, busca el ángulo preciso, la perspectiva, mide la luz, elige el tipo de película, prepara la cámara fotográfica (velocidad y apertura del objetivo) y dispara, una y otra vez, desde el mismo ángulo o desde distintos⁸.

En este contexto se puede afirmar que la originalidad en las fotografías puede radicar, por un lado, en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen (juego de luz, perspectiva, combinación de tonalidades)⁹ de la fotografía o de la toma fotográfica; y, por otro lado, en la fase de su ejecución, ello en la medida que la originalidad puede radicar en el procedimiento de revelado de la película, fotomontajes, retoques, etc.¹⁰

3.2 Protección de las fotografías por derechos conexos

De lo desarrollado en el punto anterior, no cabe

8 Ver Lipszyc (nota 1), p. 84.

9 En Lipszyc (nota 1), pp. 84 y 85.

10 Fernández-Albor Baltar, Los derechos afines a los derechos de autor en el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual. En: Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Marcial Pons, Tomo XVII, España 1996, p. 139.

duda que aquellas fotografías que tienen rasgos de originalidad son protegibles por el Derecho de Autor; sin embargo, el problema se plantea cuando se intenta decidir sobre la protección que merecen la inmensa cantidad de fotografías que, a diario, se toman y revelan en forma casi mecánica y que no tienen originalidad alguna.

En Alemania, se protege tanto la obra fotográfica como la fotografía con valor histórico y las simples fotografías; en estos dos últimos casos se protegen por derechos conexos, variando la protección en cuanto a su plazo. Así, cuando se trata de las obras fotográficas, el plazo de protección es de 70 años, en el caso de las fotografías con valor histórico el plazo es de 50 años y en las simples fotografías es de 25 años¹¹.

En Austria e Italia, se establecen regímenes distintos según se trate de obras de arte – en ese caso protegidas por el Derecho de Autor – o bien de simples fotografías, sobre las cuales sólo se reconoce un derecho conexo.

En la misma línea se hallan las normas españolas¹², las que protegen con el Derecho de Autor a la obra fotográfica y con otro derecho de propiedad intelectual, similar a aquél (derechos conexos o afines), a la mera fotografía. Así, el realizador de una mera fotografía queda fuertemente protegido con un derecho de exclusiva sobre la explotación de la fotografía, similar en lo patrimonial al que se atribuye a los autores, aunque de duración claramente inferior. Sin embargo, dicho realizador no recibe reconocimiento alguno, en principio,

dentro del campo de los derechos morales¹³.

El artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE, antes citado, señala que las fotografías que constituyan originales, en el sentido que sean creaciones intelectuales propias, serán protegidas con arreglo al artículo 1. No se aplicará ningún criterio para determinar su derecho a la protección. Los Estados Miembros podrán establecer la protección de las demás fotografías. De ello se puede deducir que, a nivel de la Comunidad Europea, también se plantea la distinción entre obra fotográfica y la mera fotografía; sin embargo se deja en libertad a cada País Miembro determinar la forma cómo protegerá (si es que así lo decide) a las simples fotografías.

En el Perú, en el artículo 144 del Decreto Legislativo 822 establece que quien realice una fotografía u otra fijación por un procedimiento análogo que no tenga el carácter de obra, de acuerdo a la definición contenida en la ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos. La duración de este derecho será de 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

Esta distinción no pretende negar la protección a aquellos bienes o actividades que son fruto del esfuerzo de quien los produce o realiza y que, por su contenido, pueden tener un elevado valor económico sino que lo que se busca es proteger cada una de estas creaciones o actividades de acuerdo a su naturaleza y a la regulación jurídica que le corresponde.

De lo expuesto, se puede concluir que la legislación peruana protege a la fotografía ya sea por el área del Derecho de Autor – cuando ésta goce de originalidad – como por los derechos conexos, en los casos en los que no se cumpla con esta última

11 Schricker (Coordinador), Urheberrecht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1987, § 72. 1 y ss, pp. 853 y ss.

12 Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.- Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

13 Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid 1997, p. 1711.

exigencia. En este último caso, se reconoce al titular sólo derechos de carácter patrimonial (derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la fotografía) mas no derechos de naturaleza moral, como sí sucede en el caso de las obras fotográficas.

4. Sobre la originalidad de la fotografía

La Sala debe evaluar si la fotografía sustento de la denuncia contiene elementos de originalidad que merezcan ser protegidos por la normativa de Derecho de Autor.

La Sala aprecia que la fotografía sustento de la denuncia presenta rasgos creativos en su elaboración y producción, como por ejemplo: (i) elección de la posición del tablero, (ii) la disposición de las fichas en el mismo, (iii) la elección del ángulo desde el cual se ha tomado la fotografía, (iv) se ha utilizado un fondo claro intencionalmente para resaltar la imagen del tablero y las fichas, todo lo cual permite calificarla como obra, por lo que amerita ser considerada como una creación del ingenio que debe estar protegida por la Ley de Derecho de Autor.

Cabe agregar que sólo se protege la fotografía más no el elemento fotografiado, ya que admitir lo contrario determinaría que ninguna otra persona pueda tomar una fotografía de una persona, animal u objeto fotografiado con anterioridad, además debe recordarse que el derecho de autor protege la forma como se plasman las ideas, mas no la idea o su contenido.

5. Alcances del Derecho de Autor

El Derecho de Autor protege a los autores de las obras literarias artísticas y sus derechohabientes, a los titulares de derechos conexos al Derecho de Autor reconocidos en ella y el acervo cultural, entendiéndose por obra a toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocer.

El artículo 5 del Decreto Legislativo 822 establece que:

“Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

(...)

h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía (...).”

En ese sentido, el autor tiene, por el sólo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos que comprende facultades de orden moral y patrimonial sin necesidad de registrar la obra, puesto que, tal como lo establece el artículo 171 del mismo Decreto Legislativo 822, “la inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.”

5.1 Con relación a los derechos patrimoniales

El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822 de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución que son base de la presente denuncia.

5.1.1 Derecho de reproducción

Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822 el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.

Tradicionalmente se ha entendido que el derecho de reproducción comprende la fijación material de una obra, de tal forma que se puedan obtener una o varias copias de la obra, de manera total o parcial.¹⁴ Sin embargo, la evolución tecnológica ha

¹⁴Lipszyc, Delia (nota 1), p.179

ido configurando y afectando al concepto mismo de reproducción, de tal forma que hoy se incluyen dentro del concepto de reproducción las copias digitales de una obra en la memoria de un ordenador o las copias que se reproducen en la internet, lo cual ha debilitado la exigencia de corporeidad¹⁵.

En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.

5.1.2. Derecho de distribución

El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso c) del Decreto Legislativo 822 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.

El artículo 34 del Decreto Legislativo 822 señala que “la distribución (...) comprende la puesta a disposición del público por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo al público o cualquier otra modalidad de explotación (...). Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales, no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas (...)”.

La distribución implica necesariamente la incorporación de la obra o prestación a un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público, en ese sentido todos aquellos modos de explotación

que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución¹⁶.

6. Infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor

Es ilícita – salvo excepción legal – toda reproducción, comunicación, distribución, importación, transformación o cualquier otra forma de explotación de una obra o de parte de ella, sin contar con la autorización previa y por escrito del autor o del titular de los derechos¹⁷, y si alguna autoridad o persona natural o jurídica autoriza o presta su apoyo a esa explotación, sin que el usuario cuente con la mencionada autorización, será solidariamente responsable¹⁸.

Ahora bien, corresponde a continuación analizar si los actos efectuados por la denunciada se encuadran dentro de los supuestos de infracción a la Legislación de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

a) Respecto a la distribución de productos que inclúan la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”

En el presente caso, la denunciante ha presentado los siguientes medios probatorios:

- (i) Copia de la Partida Registral N° 75-2007, en la cual se advierte que Black Horse E.I.R.L. es titular de la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.
- (ii) Copia del acta de inspección de fecha 27 de enero de 2010, en la cual se verificó la existencia de 3 juegos de mesa que contenían la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.
- (iii) Copia de la Boleta de Venta N° 001-004236 de fecha 27 de noviembre de 2009 emitida por “Mundo de los Didácticos de Muñoz

15 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 82

16 Bercovitz Rodríguez-Cano (nota 11), p. 83.

17 Artículo 37 del Decreto Legislativo 822.

18 Artículo 39 del Decreto Legislativo 822.

Alejandría Laura”, en la cual se advierte en la descripción del producto “3 en 1 Ajedrez Grande Ludo Ajedrez Dama” por un valor de S/. 17 (diecisiete nuevos soles).

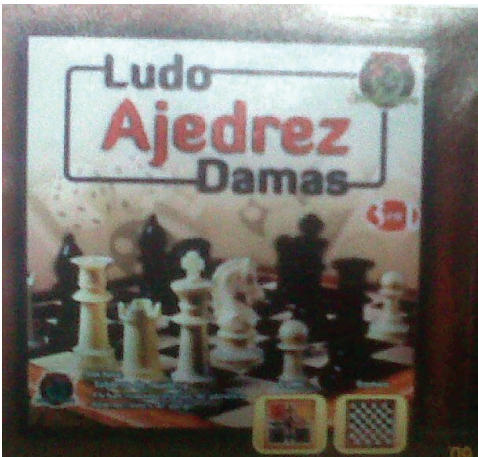
- (iv) *Fotografías de los productos comercializados por la denunciada, en donde se aprecia la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.*

De la valoración de los medios probatorios, se advierte que contrastando las fotografías aparecidas en el local de Laura Muñoz Alejandría, materia de la presente denuncia con la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”, se aprecia que las mismas son muy similares, debido a que ambas fotografías presentan la misma posición del tablero, la misma disposición de las fichas en el tablero y el mismo ángulo desde el cual se tomo la fotografía, tal como se aprecia a continuación:

Fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”



Fotografía utilizada por la denunciada



Por las consideraciones expuestas, se advierte que Laura Muñoz Alejandría ha distribuido productos que incluían la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.

En consecuencia, Laura Muñoz Alejandría ha infringido lo establecido en el artículo 37 de la Decisión 351, concordado con el artículo 140 del Decreto Legislativo 822, al haber distribuido productos que incluían su fotografía “AJEDREZ+DAMAS+LUDO” sin contar con la autorización previa y por escrito que exige la ley.

- b) *Respecto a la reproducción de la fotografía “AJEDREZ+DAMAS+LUDO” en los productos distribuidos por la denunciada*

La Sala considera necesario precisar que si bien la Comisión de Derecho de Autor también declaró fundada la denuncia interpuesta contra Laura Muñoz Alejandría por la reproducción de la obra denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO” en los productos distribuidos por la denunciada, esta Sala considera que en el presente procedimiento no existen medios probatorios suficientes que permiten determinar que la denunciada haya reproducido dicha obra en los productos comercializados.

Asimismo, la denunciada ha presentado un documento mediante el cual Dante José Piñas Hospinal reconoce ser el proveedor de los productos con la obra denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.

En tal sentido, corresponde revocar dicho extremo de la resolución apelada.

7. Sanciones

Las sanciones previstas por la Ley de Derechos de Autor tienen por objeto penalizar al infractor por la violación de los derechos de autor y conexos y resarcir al titular del provecho ilícito obtenido por el infractor. Es necesario entonces analizar cada una de las sanciones impuestas por la Primera Instancia para determinar la que corresponde al hecho sancionado.

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.

Cabe precisar que, la sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor y 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 de la denunciada durante el procedimiento.

Por su parte, 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 denunciada¹⁹.*

Cabe precisar que es deber de todo administrado tener una conducta apropiada que no obstruya el normal desenvolvimiento del procedimiento, realizando sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

En aquellos casos que la denunciada no guarde una debida conducta procedimental, la Autoridad Administrativa evaluará tal circunstancia para fijar la sanción correspondiente.

La Sala ha verificado que la denunciada no ha realizado actos que impidan el normal desenvolvimiento del procedimiento, tal como lo establece el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 – Le y del Procedimiento Administrativo General.

- b) El provecho ilícito.*

El provecho ilícito obtenido por la denunciada puede ser calculado teniendo en cuenta: (i) lo que dejó de pagar la denunciada a fin de obtener la autorización del titular del Derecho de Autor para la importación de productos conteniendo sus obras o, (ii) el beneficio ilícito que la denunciada obtuvo o esperaba obtener de la comercialización de los productos infractores.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, en el caso materia de análisis, la

¹⁹ Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

Sala considera que el provecho ilícito estaría dado por los ingresos que esperaba obtener la denunciada al ofrecer dichos productos en el mercado.

Revisados los actuados, la Sala advierte que no se cuenta con información exacta sobre dicho beneficio.

En ese sentido, a falta de dicha información, la Sala toma, como valor de referencia para fijar el provecho ilícito, el numeral 6 del Capítulo III del tarifario de la Asociación Peruana de Artistas Visuales.

TIRADA						
Inf. a 3.000 Ej.		3.001 / 10.000 Ej.		10.001 / 50.000 Ej.		
FORMATO	B/N	Color	B/N	Color	B/N	Color
1/4 o inf.	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
1/2 o Inf.	55.00	96.00	67.00	101.00	84.00	125.00
Envase	69.00	119.00	83.40	125.00	105.00	161.00
Cubierta	83.00	143.00	100.00	150.00	125.00	187.00
	135.00	232.00	162.00	245.00	197.00	292.00

En ese sentido, la Sala considera pertinente considerar el monto de US\$ 232,00 (doscientos treinta y dos dólares americanos).

c) La gravedad de la infracción. En el presente caso, la denunciada efectuó la distribución de productos que incluían la fotografía denominada "AJEDREZ+DAMAS+LUDO", a fin de obtener un lucro o beneficio económico a través de la venta de los mismos, lo que constituye una infracción grave.

En el presente caso, tal como se ha señalado en punto 6, la denunciada ha infringido el derecho de distribución de la denunciante.

La Sala debe procurar que la sanción que se imponga no sea menor que el beneficio esperado que derive de la comisión de la infracción, pues de lo contrario, actuar de manera contraria a la ley resultaría más rentable que cumplir las normas o

asumir la sanción²⁰.

Asimismo, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado de realizar las infracciones a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

En ese sentido, se debe fijar la sanción teniendo en cuenta el fin disuasivo, por lo que, a criterio de la Sala y respetando el principio de razonabilidad establecido por ley, corresponde imponer a Laura Muñoz Alejandría una multa de 2 UIT.

7. Cese de la actividad ilícita

Teniendo en consideración que ha quedado acreditada la infracción cometida por parte de Laura Muñoz Alejandría, corresponde que la denunciada se

20 Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.- Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

- a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- b) El perjuicio económico causado;
- c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
- d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
- e) El beneficio ilegalmente obtenido; y
- f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

abstenga de distribuir productos que incluyan la obra denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO” cuando no cuente con la autorización correspondiente.

Finalmente, dado que se ha considerado infractora a la denunciada, corresponde ordenar la inscripción de la presente resolución en cuestión en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos ordenada por la Comisión de Derecho de Autor.

8. Consideraciones finales

Respecto a la solicitud efectuada por la denunciante relacionada a que la denunciada presente medios probatorios a fin de acreditar que Dante José Piñas Hospinal en el supuesto proveedor, la Sala conviene en señalar que, tal como lo establece el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444-, que “en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. En ese sentido, no corresponde acceder a lo solicitado por la denunciante.

Asimismo, la Sala es de la opinión que durante el proceso se ha advertido que existen razones atendibles para que la Comisión de Derecho de Autor inicie de oficio una denuncia contra Dante José Piñas Hospinal por una presunta infracción al derecho patrimonial de reproducción y/o distribución de la empresa Black Horse E.I.R.L.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 335-2010/CDA-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2010, en el extremo que declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por Black Horse E.I.R.L. contra Laura Muñoz Alejandría por infracción al Derecho de Autor y los Derechos Conexos por la distribución de productos que incluían la fotografía denominada

“AJEDREZ+DAMAS+LUDO”, modificándola en el monto de la multa con la que sancionó a Laura Muñoz Alejandría, la cual se fija en 2 UIT.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 335-2010/CDA-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2010 en el extremo que declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por Black Horse E.I.R.L. contra Laura Muñoz Alejandría por infracción al Derecho de Autor y los Derechos Conexos por la reproducción de la fotografía denominada “AJEDREZ+DAMAS+LUDO”.

Tercero.- Disponer que la Comisión de Derecho de Autor inicie de oficio una denuncia contra Dante José Piñas Hospinal por una presunta infracción al derecho patrimonial de reproducción y/o distribución de la empresa Black Horse E.I.R.L.

Cuarto.- Dejar FIRME la Resolución N° 335-2010/CDA-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2010 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