

Ley aplicable. Autoría y titularidad. Autoría en el país de origen de la obra. Análisis crítico.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI

FECHA: 21-3-2011

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 0614-2011/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“El artículo el artículo 11 del Decreto Legislativo 822 establece que «se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique».”

“La Sala conviene en señalar que en la noción anglosajona denominado «Copyright» el autor de una obra puede ser una persona natural o jurídica, a diferencia del derecho latino denominado «Derecho de Autor» donde el autor de una obra es una persona natural”.

“De las impresiones presentadas se aprecia que en las obras «BATMAN» y «SUPERMAN» son de titularidad de DC Comics, en tanto que la titularidad sobre la obra «SPIDERMAN» corresponde a la empresa Marvel Characters, Inc.”

“Cabe precisar que en el presente caso, la denunciada no ha presentado medios probatorios a fin de desvirtuar «la autoría» de las denunciantes respecto a las obras base de la denuncia”.

“Por las consideraciones expuestas, se advierte que en el presente caso ha quedado acreditado que DC Comics es titular de la obra «BATMAN» y «SUPERMAN», en tanto que la empresa Marvel Characters, Inc. es titular de la obra «SPIDERMAN».”

COMENTARIO: Aunque en resultados prácticos la Resolución en comento no plantea ningún inconveniente en cuanto a la comprobación de la infracción y la aplicación de las sanciones administrativas al infractor en el caso concreto, el mismo razonamiento antes transcrito podría, en nuestra modesta opinión, plantear algunos problemas interpretativos, dado el choque entre las normas del derecho interno y las del derecho extranjero, en lo que se refiere a la autoría de la obra. En efecto, es cierto que en algunas legislaciones de la tradición “*angloamericana*” es posible, en supuestos muy específicos, considerar “*autor*” a una persona jurídica, pero también lo es que la ley peruana define al autor como la “*persona natural que realiza la creación intelectual*” y a mayor abundamiento el mismo texto legal dispone que “*se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique*” (énfasis añadidos). A nuestro parecer, el carácter imperativo de esas

disposiciones no admite la interpretación extensiva a una persona jurídica, aun cuando la normativa del país de origen de la obra así lo permita, porque sería contrario a los principios que inspiran a la tradición latina o continental. Por tanto, tal vez sería preferible limitarse a reconocer la “*titularidad*” de los derechos patrimoniales en cabeza de la empresa reclamante, sin hacer alusión a su presunta “*autoría*”. Por lo demás, ello es perfectamente compatible con lo contemplado en el Acuerdo de Promoción Comercial (conocido también como Tratado de Libre Comercio), entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, cuyo artículo 16:11,5) pauta que “**en los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de autor y los derechos conexos, cada Parte dispondrá una presunción que, en ausencia de prueba en contrario, la persona cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma**” (negritas nuestras), de modo que la presunción a que se refiere esta norma convencional no menciona a la “*autoría*” sino a la titularidad de los derechos. © Ricardo Antequera Parilli, 2013.

TEXTO COMPLETO:

Lima, veintiuno de marzo de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de mayo de 2010, Dc Comics y Marvel Characters, Inc. interpusieron denuncia por infracción al Derecho de Autor contra Tex Q S.A.C. por la importación de productos con las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”. Señaló que la empresa DC Comics es titular de la obra “BATMAN” y “SUPERMAN”, en tanto que la empresa Marvel Characters, Inc. es titular de la obra SPIDERMAN.

Consideró que en las actas de inspección que obran en los Expedientes N° 517-2010/DDA y N° 527-2010/DDA, ha quedado acreditado que la denunciada ha importado, bajo DUA N° 118-2010-10-053114-00, productos con las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”.

Solicitó lo siguiente:

- (i) Ordenar el comiso definitivo de los productos incautados
- (ii) Imponer la multa que corresponda a la denunciada.
- (iii) El pago de costas y costos del presente procedimiento.
- (iv) Ordenar el pago del Derecho de Autor

devengados.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

Mediante proveído de fecha 17 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada por presunta infracción al derecho de importación y corrió traslado de la misma a la denunciada, debiendo ésta presentar sus descargos dentro del plazo establecido por ley, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía. Asimismo dispuso tuvo presente la medida cautelar de incautación ordenada en los Expedientes N° 517-2010/DDA y N° 527-2010/DDA.

Con fecha 31 de mayo de 2010, Tex Q S.A.C. presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

- (i) No se encuentra acreditado que las denunciadas sean titulares de los derechos de propiedad intelectual de los personajes “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”.
- (ii) El representante de las denunciadas no cuenta con poderes actualizados, ya que los mismos datan de aproximadamente 6 a 8 años de antigüedad, careciendo de legitimidad para formular la presente denuncia.
- (iii) No se encuentra acreditado que haya importado productos infractores ni que haya tenido la finalidad de comercializar los mismos.

- (iv) *Las denunciantes no han presentado la respectiva liquidación de los supuestos derechos devengados, por lo que no se deberá tomar en cuenta dicho extremo.*
- (v) *Su empresa ha importado los referidos productos en razón al pedido de un cliente, por lo que no tenía conocimiento que se requería autorización para ello.*
- (vi) *Solicita que la Autoridad requiera la exhibición de los poderes con los que actúa el representante de las denunciantes.*

Adjuntó medios probatorios que consideró de aplicación al presente caso.

Mediante proveído de fecha 10 de junio de 2010, la Secretaría Técnica señaló, entre otros aspectos, que de los documentos de representación entregados por las empresas Marvel Characters, Inc. y DC Comics a favor de Javier Duany fueron presentados junto con el escrito de denuncia, el mismo que fue oportunamente notificado, por lo que no corresponde aceptar la solicitud realizada por la denunciada.

Con fecha 15 de junio de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada, en la cual las partes intercambiaron posiciones sin arribar a ningún acuerdo conciliatorio.

Mediante Resolución N° 404-2010/CDA-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso: (i) declarar improcedente la excepción de falta de legitimidad activa presentado por la denunciada; (ii) declarar fundada la denuncia interpuesta contra Tex Q S.A.C. por infracción al derecho de importación, al haberse acreditado que la denunciada no contaba con la autorización previa y por escrito de las empresas DC Comics y Marvel Characters Inc. para importar productos en los que se reproduce ilícitamente a las obras denominadas “Batman”, “Superman” y “Spiderman”; (iii) sancionar a la denunciada con una multa de 20,78 UIT; (iv) ordenar el comiso de 1 831 kilos de telas estampadas con las obras denominadas “Batman” y “Superman” (ambos personajes se encuentran estampados en

la misma tela) y 1 972 kilos de telas estampadas con la obra denominada “Spiderman; (v) disponer la donación de los productos infractores; (vi) denegar el pago de costos y costas del procedimiento solicitado por DC Comics y Marvel Characters Inc.; (vii) disponer el cese definitivo de la actividad ilícita por parte la denunciada Tex Q S.A.C.; (viii) denegar el pago de Derecho de Autor devengados solicitado por la denunciante; (ix) ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores de la Legislación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; (x) poner en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria la presente Resolución.

Consideró lo siguiente:

- (i) *Los personajes “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN” se encuentran protegidos por la legislación de Derecho de Autor, ya que son obras originales.*
- (ii) *De la revisión de las distintas publicaciones en la Internet, se advierte que en las imágenes de las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”, se consigna el símbolo de la © de copyright a favor de las empresa Dc Comics y Marvel Characters Inc, en virtud de las cuales se presume que los derechos patrimoniales le corresponden; no siendo el registro previo requisito para la atribución del derecho de exclusiva.*
- (iii) *En caso que la denunciada considere que DC Comics y Marvel Characters Inc. no son titulares de los derechos patrimoniales de las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”, deberá ser ella misma quien pruebe dicha afirmación, pues lo hechos alegados por las partes deben ser sustentados y probados.*
- (iv) *Se ha verificado que la denunciada ha importado, productos que se reproducen las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”.*
- (v) *Atendiendo a la naturaleza de los productos, los cuales no están destinados a la comercialización directa con el consumidor*

final, sino que más bien son importados para su transformación, se consideró pertinente emplear el valor CIF de los productos incautados.

- (vi) *Al no haberse presentado la correspondiente liquidación, no corresponde otorgar los derechos de Autor devengados a la denunciante.*

Con fecha 4 de agosto de 2010, Tex Q S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que la resolución emitida por la Primera Instancia es nula puesto que las denunciadas no han acreditado ser titulares de las obras "BATMAN", "SUPERMAN" y "SPIDERMAN" ni contar con poderes actualizados, ya que los mismos son de hace 6 y 8 años de antigüedad. Asimismo, señaló que dicha resolución es nula, puesto que no se ha determinado que las figuras que son materia de denuncia sean originales, aplicando el precedente de observancia obligatoria dictado por el Tribunal con fecha 23 de marzo de 1998. Agregó lo siguiente:

- (i) *Respecto a los productos consignados bajo la DUA N° 118-2010-10-053114-00 señaló que los mismos fueron importados por orden de un cliente, por lo que no tuvo intención de infringir el derecho de un tercero, sumado al hecho que no tenía conocimiento que previamente a importar productos se debía solicitar una autorización.*
- (ii) *No se ha verificado que los productos importados contenga las mismas características de las obras de titularidad de las denunciadas; en ese sentido, no se ha cometido infracción a la legislación de Derecho de Autor.*
- (iii) *Su empresa no realizó los trámites de importación con la finalidad de ponerlos a disposición del público sino que la única intención era la de entregarle esa mercadería al verdadero propietario.*
- (iv) *No se ha tenido en cuenta que su empresa no ha tenido provecho ilícito alguno, puesto que los mismos fueron incautados.*

No obstante haber sido debidamente notificadas,

Dc Comics y Marvel Characters, Inc. no absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por Tex Q S.A.C.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) *Si Tex Q S.A.C. ha cometido infracción al Derecho de Autor en perjuicio de la denunciante.*
- b) *De ser el caso, pronunciarse respecto de las sanciones impuestas por la Primera Instancia.*

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Nulidad de acto administrativo

1.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.*
- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.*
- Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.*
- Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.*

Asimismo, el artículo 11¹ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 De los requisitos de validez

Debe tenerse en cuenta que el artículo 3 de la Ley 27444 establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

- 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.*
- 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus*

1 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

- 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.*
- 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.*
- 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.*

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

- (i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.*
- (ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, oscuro o imposible de realizar.*
- (iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.*
- (iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan*

sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

2. Aplicación al caso en concreto:

En el presente caso, Tex Q S.A.C. ha solicitado la nulidad de la Resolución N° 404-2010/CDA-INDECOPI de fecha 15 de julio 2010 señalado lo siguiente:

- (i) Las denunciantes no han acreditado ser titulares de las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”.*

Al respecto, la Sala considera señalar lo siguiente:

- El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 822, establece que “La protección del Derecho de Autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad”.*

- Las denunciantes, en su escrito de denuncia, señalaron que “La empresa DC Comics es titular de la obra “BATMAN” y “SUPERMAN”, en tanto que la empresa Marvel Characters, Inc. es titular de la obra SPIDERMAN.”*

Asimismo, las denunciantes han presentado diversas impresiones de internet de las páginas web www.dccomics.com y www.marvel.com, en la cual se advierte que las empresas denunciadas son titulares de las obras base de denuncia.

El artículo el artículo 11 del Decreto Legislativo 822 establece que “se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.”

La Sala conviene en señalar que en la noción anglosajona denominado “Copyright” el autor de una obra puede ser una persona natural o jurídica, a diferencia del derecho latino denominado “Derecho de Autor” donde el autor de una obra es una persona natural.

De las impresiones presentadas se aprecia que en las obras “BATMAN” y “SUPERMAN” son de titularidad de DC Comics, en tanto que la titularidad sobre la obra “SPIDERMAN” corresponde a la empresa Marvel Characters, Inc.

Cabe precisar que en el presente caso, la denunciada no ha presentado medios probatorios a fin de desvirtuar “la autoría” de las denunciadas respecto a las obras base de la denuncia.

Por las consideraciones expuestas, se advierte que en el presente caso ha quedado acreditado que DC Comics es titular de la obra “BATMAN” y “SUPERMAN”, en tanto que la empresa Marvel Characters, Inc. es titular de la obra SPIDERMAN.”

- (ii) La Primera Instancia no ha determinado*

que las figuras que son materia de denuncia sean originales, aplicando el precedente de observancia obligatoria dictado por el Tribunal con fecha 23 de marzo de 1998.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que en las páginas 12 y 13 de la Resolución 404-2010/CDA-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2010, se señaló lo siguiente:

“La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, con fecha 23 de marzo de 1998, emitió la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI, como precedente de observancia obligatoria en cuanto al requisito de originalidad, contenido en el artículo 3° de la Decisión 351, concordado con el artículo 2° del Decreto Legislativo 822 -Ley Sobre el Derecho de Autor-, en el sentido que:

“Debe entenderse por originalidad de la obra, la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínima que sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.²

“No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artístico, científico o literario- ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución.

“En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor...”³.

En el caso en concreto de las obras plásticas, dada su vasta tipología, encontramos ambos extremos, así por ejemplo, se encontrarán obras que plasmen en su forma de expresión “la impronta de la personalidad del autor” así como su individualidad y otras en las que el margen otorgado al autor sea tan reducido que éste no pueda plasmar la impronta de su personalidad, puesto que dichas obras son creadas para fines concretos o determinados o para ser parte de un objeto útil (obras publicitarias, obras de arte aplicado⁴, etc.).

Por otra parte, al no establecer el Convenio de Berna un concepto estándar de originalidad o por lo menos los criterios mínimos para que la legislación pueda determinarlo, los países miembros de Berna no se encuentran obligados a aplicar un estándar uniforme en su evaluación, por lo que siempre existirá la posibilidad de que sobre la base de interpretaciones judiciales o administrativas diversas, algunas obras, en especial el software, las obras de arte aplicado, las obras fotográficas, las obras televisivas, algunos personajes, entre otras, se encuentren protegidas en algunos países y en otros no.

La Comisión considera que los diversos conceptos de “originalidad”, entendida como la expresión de la “impronta de la personalidad del autor” o el de individualidad que exige que la obra plástica tenga cierta peculiaridad o particularidad creativa hasta llegar al grado extremo, propugnado por la doctrina alemana, de exigir “cierto grado de particularidad o nivel creativo”, pueden emplearse siempre y cuando sirvan para otorgarle a la obra la protección necesaria y no para excluirlas de dicha protección⁵.

Así, si ciertas categorías de obras no pueden pasar por ninguno de los exámenes, de acuerdo a los criterios antes descritos y en estricta aplicación del principio

2 El subrayado es de la Comisión.

3 Resolución N° 286-1998/TPI-INDECOPI, de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, de fecha 23 de marzo de 1998, pág. 13.

4 Algunas obras plásticas se incorporan a objeto útiles, por ende la forma de expresión responde en algunos casos a forma necesarias o a formas condicionadas por determinada función.

5 El grado de originalidad de las obras, tendrá directa incidencia en el análisis de la infracción, puesto que a mayor originalidad, será más evidente el plagio burdo y más difícil de acreditar el plagio inteligente.

fundamental expresado por el jurista Satanowsky, la Comisión se apartará del precedente de observancia obligatoria establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, por lo tanto, presumirá la originalidad de las obras por mínima que ésta sea y sólo analizará la originalidad de una obra en el supuesto caso que la denunciada alegue la falta de originalidad.

En estos casos, con la finalidad de proteger la obra como resultado de la actividad creativa, sin importar su género, mérito o finalidad, la Comisión considera que el concepto de originalidad que debe emplearse dependerá del tipo de obra objeto de análisis en cada caso en concreto.

En el presente procedimiento, la Comisión debe señalar que los personajes “Batman”, “Superman” y “Spiderman”, cumplen con el requisito de originalidad a efectos de su protección por el Derecho de Autor.”

De lo anteriormente expuesto, se ha verificado que la Comisión de Derecho de Autor si se pronunció sobre la originalidad de las obras “BATMAN” y “SUPERMAN” y SPIDERMAN” aplicando el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Propiedad Intelectual.

(iii) El representante de las denunciadas no cuenta con poderes actualizados, ya que los mismos son de hace 6 y 8 años de antigüedad.

Con relación a la vigencia de los poderes presentados por el representante de las empresas DC Comics y Marvel Characters, Inc., la Sala conviene en señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Civil la representación termina por las mismas razones que causan el cese de la representación o mandato.

El artículo 149 del Código Civil señala que el poder puede ser revocado en cualquier momento. Agrega en su artículo 151 que la designación de nuevo representante para el mismo acto importa la revocación del poder anterior.

De la revisión del poder con que actúa Javier Duany García en nombre de DC Comics y Marvel Characters, Inc. se aprecia que estos fueron expedidos el 8 de agosto de 2002 y 19 de agosto de 2004, respectivamente, es decir con anterioridad al inicio del presente procedimiento, no

existiendo documento alguno que demuestre que dicho poder haya sido revocado expresa o tácitamente. En tal sentido, el poder con que actúa Javier Duany García tiene plena vigencia.

4. Alcance 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 autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.

5. Con relación a los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales otorgan – al autor o al titular de los mismos – la facultad de autorizar o prohibir la explotación de su obra y obtener, por ello, beneficios económicos. Estos derechos son exclusivos y pueden oponerse a todos, salvo excepción legal; son de contenido ilimitado ya que la explotación de la obra se puede realizar bajo cualquier forma o procedimiento, siendo, cada una de estas formas, independientes entre sí; son transferibles, pues pueden ser objeto de cesión; son embargables, ya que la autorización de la explotación implica el pago de una remuneración; son temporales, porque transcurrido el plazo de ley pasan a formar parte del dominio público.

Los derechos patrimoniales comprenden, entre otros, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución de la obra al público, el derecho de transformación y el derecho de importación. Estos derechos están recogidos, de manera ejemplificativa, en los artículos 13 de la Decisión 351 y 31 del Decreto Legislativo 822.

5.1. Derecho de importación

Para el Derecho de Autor, la importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional, por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas, sin autorización del autor o del titular de los derechos.

Este derecho incluye, no sólo a los ejemplares tangibles que ingresan físicamente al territorio nacional, sino a las obras que, a través de la transmisión digital – que no requiere de un soporte físico – se envían, reciben, almacenan y reproducen, sin necesidad de pasar a través de las aduanas.

En cuanto al ingreso de copias de obras no autorizadas al territorio nacional través de las fronteras, la regla general es que, salvo que formen parte del equipaje personal, este ingreso no está permitido ya que debe ser autorizado por el autor o titular de los derechos sobre las obras.

En consecuencia, es ilícita toda importación – analógica o digital – de ejemplares de la obra reproducidos sin la autorización previa y expresa del autor.

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 derechos⁶.

Además de los actos mencionados, en general, se considera infracción al Derecho de Autor a toda vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra o el titular de los derechos respectivos.

7. Aplicación al caso concreto

Las denunciadas DC Comics y Marvel Characters, Inc. a fin de acreditar que la denunciada ha infringido sus Derecho de Autor han solicitado tener en cuenta el acta de diligencia de inspección de fecha 11 de marzo de 2010 que obra en los Expedientes 517-2010/DDA y 527-2010/DDA.

En dicha acta se ha verificado la incautación de:

- 1 831 kilos de tela estampada con las obras “BATMAN” y “SUPERMAN”.
- 1 972 kilos de tela estampada con la obra “SPIDERMAN”.

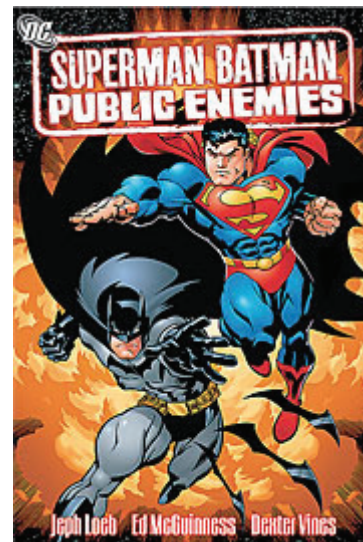
De las pruebas aportadas y de conformidad con lo establecido en la referida acta de inspección, ha quedado acreditado que la denunciada ha importado 1 831 kilos de tela estampada con las obras “BATMAN” y “SUPERMAN” y 1 972 kilos de tela estampada con la obra “SPIDERMAN”.

En efecto, las imágenes que se aprecian en las telas importadas presentan las mismas características de las obras denominadas “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”, conforme se aprecia a continuación:

Telas importadas por la denunciada



6 Artículo 37 del Decreto Legislativo 822.



Obras denominadas "SUPERMAN" y "BATMAN"⁷

Por las consideraciones expuestas, se concluye que Tex Q S.A.C. ha cometido infracción al Derecho de Autor al haber infringido el derecho patrimonial de importación, consagrado en el artículo 31 inciso e) del Decreto Legislativo 822⁸.

La denunciada señaló que los productos fueron importados por orden de un cliente y estos iban a ser entregados al mismo. Al respecto cabe señalar que la presente denuncia es por infracción al derecho de importación de DC Comics y Marvel Characters, Inc., por lo que dicha circunstancia no resulta pertinente

⁷ Imágenes obtenidas en http://www.dccomics.com/dcu/graphic_novels/?gn=2714

⁸ Artículo 31.- "El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:(...)

e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. (...)"

en el presente caso. Es pertinente señalar que a fin de que una parte pueda alegar que una determinada conducta no infringe el Derecho de Autor de un tercero, dicha circunstancia debe estar establecida de forma expresa en la norma.

En efecto, el artículo 30 del Decreto Legislativo 822 establece que “el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa.

Asimismo, el artículo 31 del mismo decreto establece que “el derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (...)

- e. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión (...).*

Por las consideraciones expuestas, se concluye que Tex Q S.A.C. ha cometido infracción al Derecho de Autor al haber infringido el derecho patrimonial de importación, consagrado en el artículo 31 inciso e) del Decreto Legislativo 822.

Respecto a lo manifestado por la denunciada sobre que no tenía la intención de infringir derecho alguno, debe indicarse que en el caso de infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual la responsabilidad es de naturaleza objetiva, es decir, que no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, por lo que para que se configure una infracción al Derecho de Autor, en este caso de importación, basta que se importen al territorio nacional copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, tal como lo señala el artículo 31 del Decreto Legislativo N° 822⁹ - Ley sobre el Derecho de Autor.

⁹ El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (...) e. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por

Cabe señalar que la intencionalidad en la comisión de la infracción será tomada en cuenta para la determinación de la sanción a imponerse, lo que resulta conforme con el principio de razonabilidad al que hace referencia el artículo 230, literal 3, de la Ley 27444.

8. Determinación de 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 resarcir al titular del provecho ilícito obtenido por el infractor.

Por su naturaleza, la multa es la pena pecuniaria impuesta al denunciado por haber infringido la Ley de Derecho de Autor y 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 los autores para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Por lo que 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 el Derecho de Autor.

De igual manera, se deberá analizar la gravedad de la falta, así como la conducta procesal de la denunciada durante el procedimiento.

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

- a) La conducta procesal de la denunciada¹⁰.-*

cualquier medio incluyendo mediante transmisión (...).

¹⁰ Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan

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, en el presente caso, 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 – Ley 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 Sala considera que el provecho ilícito estaría dado por los ingresos que esperaba obtener la denunciada al ofrecer dichos productos en el mercado directamente, o a través de distribuidores.

En ese sentido, a efectos de fijar la sanción, se debe tomar en cuenta el provecho ilícito esperado por el infractor; sin embargo, revisados los actuados, la Sala advierte que no se cuenta con información

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.

cierta sobre dicho beneficio.

En ese sentido, a falta de dicha información, la Sala toma, como valor de referencia para fijar el provecho ilícito, el valor de compra de la mercadería incautada (precio FOB), la que se encuentra consignada en la Declaración Única de Aduanas.

Por lo antes señalado, el valor total de la mercadería infractora, de acuerdo a lo señalado en la DUA N° 118-10-10-053114-01-3-00 asciende a US\$ 23 498,73 (veinte tres mil cuatrocientos noventa y ocho con 73/100 dólares americanos).

c) La gravedad de la infracción.-

La denunciada importó telas que reproducía obras protegidas, a fin de obtener un beneficio económico a través de la venta de las mismas, lo que constituye una infracción grave¹¹. Cabe precisar que la denunciada ha importado una gran cantidad de tela (3 803 kilos) y ha infringido las obras “BATMAN”, “SUPERMAN” y “SPIDERMAN”.

La Sala debe procurar que la sanción que se imponga no sea menor que el beneficio esperado

¹¹ El artículo 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:

- La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.
- El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o indirectos.
- 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.
- La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor.
- La difusión que haya tenido la infracción cometida.
- La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

que derive de la comisión de la infracción, pues de lo contrario, actuar de manera que se contravenga a la ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción¹².

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 en caso 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.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la prohibición de la no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley del Procedimiento Administrativo General¹³, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del

12 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.

13 Artículo 237.3.- Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

recurrente a consecuencia de su recurso, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el fin disuasivo y respetando el principio de razonabilidad establecido por ley, corresponde confirmar la sanción de multa impuesta por la Primera Instancia, de 20,78 UIT.

9. Cese de la actividad ilícita

Habiendo quedado acreditada la vulneración al derecho patrimonial de importación, corresponde ordenar el cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada abstenerse de seguir importando bienes conteniendo obras protegidas por el Derecho de Autor o los Derechos Conexos, sin contar con la correspondiente autorización.

Finalmente, dado que se ha concluido que existió una infracción, corresponde confirmar la orden de inscripción respectiva en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor efectuada por la Oficina de Derechos de Autor.

10. Costas y costos

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000¹⁴, la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la

14 Recaída en el expediente N° 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO.

materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, la Sala considera que, en atención a los mismos criterios expuestos en el numeral 8, y a que dadas las circunstancias, la denunciada podía suponer que podía ser objeto de una denuncia, se han configurado los supuestos necesarios para imponer a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante en el presente procedimiento, tal como lo estableció la Primera Instancia.

11. Cuestión final

La denunciada ha señalado que su empresa no tenía conocimiento que previamente a importar productos

se debía solicitar una autorización, cabe precisar que el desconocimiento de las normas legales no resulta justificación para su incumplimiento. Asimismo, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú señala que “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”; en virtud a ello, nadie puede aducir desconocimiento de las leyes ni de las facultades de la instituciones del estado, las cuales están reguladas por ley.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 404-2010/CDA-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2010.

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

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