

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de reproducción. Marco conceptual. Autorización previa.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 23-7-2002

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución No. 702-2002-TRI-SPI.

SUMARIO:

“La reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento que permita la fijación de la obra o la obtención de ejemplares de la misma”.

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

“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183 del Decreto Legislativo 822 se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley”.

“En tal sentido, cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra constituye una infracción a Ley de derechos de autor”.

COMENTARIO:

De acuerdo al artículo 9,1 del Convenio de Berna, el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de su obra bajo cualquier procedimiento y en cualquier forma. Nada distinto ocurre con el ADPIC, cuyo artículo 9,1 impone la obligación para los países de la OMC de aplicar los artículos 1 a 21 del CB y el Apéndice del mismo, así como en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), pues su artículo 1,4 dispone que las partes contratantes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna. Las tendencias legislativas apuntan a definir a la reproducción como la fijación de la obra en cualquier soporte o medio que permita su comunicación, así como la obtención de copias o parte de ella. Esa definición permite aclarar que la reproducción no sólo comprende la obtención de varios ejemplares, sino también (como surge del artículo 9,3 del Convenio de Berna) la simple fijación de la obra en un soporte material. De allí que el mero almacenamiento electrónico es una fijación y, por tanto, una forma de reproducción, como lo aclara la “*Declaración Concertada*” al artículo 1,4 del TODA/WCT. En todo caso, como la reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento, el listado de modalidades que conforman este derecho tiene un carácter simplemente enunciativo. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de abril de 1999, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation interpusieron denuncia por

infracción a los derechos de autor contra Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. manifestando que los denunciados son responsables de copiar y reproducir sin autorización programas de ordenador de los cuales son titu-

lares. Señalaron que la reproducción ilícita de software fue debidamente comprobada en la inspección realizada con fecha 8 de abril de 1999 en las instalaciones de las empresas denunciadas, cuyos resultados obran en el expediente N° 308-1999-ODA-AI. Indicaron que durante la diligencia de inspección los denunciados no exhibieron las licencias de uso correspondientes. En atención al tiempo transcurrido desde la fecha en que se realizó la inspección, indicaron que las licencias de uso que se presenten deben ser acompañadas con las facturas de compra respectivas. Solicitaron se imponga a los denunciados una multa no menor de 20 U.I.T., se ordene el cese inmediato de la actividad ilícita, el pago de los derechos de autor devengados ascendentes a la cantidad de US\$ 16 256.71 y se publique la resolución sancionadora. Adjuntaron diversos documentos para acreditar la infracción cometida.

Con fecha 13 de mayo de 1999, Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. (Perú) contestaron la denuncia interpuesta manifestando que no han copiado el software de los denunciados en forma ilícita. Preciso que en la diligencia de inspección sólo se dejó constancia de los programas instalados en las computadoras de sus empresas, así como de las licencias exhibidas en ese momento. Señalaron que la cantidad de programas de ordenador hallados durante la diligencia de inspección difiere de la indicada por los denunciados, además debe tenerse en consideración que durante la inspección se presentaron las licencias de uso de algunos programas. Respecto a los programas cuyas licencias no se presentaron al momento de la inspección, señalaron que algunos de ellos fueron bajados en forma gratuita de la página WEB de Microsoft y en otros casos las licencias las compraron a la empresa Sysware S.A., o fueron obtenidas al momento de comprar dos computadoras. Indicaron que la empresa Sysware S.A. les otorgó licencias temporales (que tiene el mismo valor que las definitivas, en tanto éstas no sean emitidas) de los programas VISUAL BASIC, MS WINDOWS 95 y MS OFFICE 97, ya que la entrega de las licencias definitivas demoraba un tiempo. Manifestaron que los denunciados han sobrevalorado el precio de los programas, que según ellos, estaban sin licencia. Preciso que sólo una mínima

cantidad de programas no se encontraba cubierta con las respectivas licencias, los cuales ya han sido borrados totalmente. Adjuntó algunos documentos para acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 14 de mayo de 1999, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue suspendida por acuerdo de las partes al existir la posibilidad de arribar a un acuerdo.

Con fecha 27 de mayo de 1999, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation señalaron que las licencias temporales tienen un carácter provisional y su duración expira dentro de los 60 días siguientes a la fecha de emisión o en el momento de recibir la licencia definitiva, eligiendo de ambos momentos el que ocurra primero, por lo que no se puede afirmar que las licencias definitivas sean iguales a las temporales, salvo en cuanto a las condiciones de uso. En atención a lo anterior, sostuvieron que al momento de efectuarse las diligencias de inspección, las licencias temporales de los denunciados ya habían vencido.

Con fecha 1° de junio de 1999, no pudo llevarse a cabo la nueva audiencia de conciliación, debido a la incomparecencia de las emplazadas.

Con fecha 14 de junio de 1999, Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. manifestaron que la empresa Sysware S.A. les envió una carta de fecha 12 de abril de 1999 – recepcionada el 13 de mayo de 1999 – informándoles que sus licencias temporales habían sido anuladas por Microsoft Perú, ello no obstante haber cancelado el costo de las licencias. Lo anterior demuestra que a la fecha en que se realizó la diligencia de inspección (8 de abril) sus licencias de uso sí estaban vigentes.

Con fecha 22 de junio de 1999, no pudo llevarse a cabo la audiencia de conciliación, debido a la incomparecencia de los denunciados.

Con fecha 9 de julio de 1999, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation manifestaron que las licencias de uso temporales sirven entre otros propósitos para evitar que personas que no honran sus compromisos, se vean favorecidas con la entrega de productos por los cuales no han cancelado los derechos respec-

tivos. De otro lado, reiteraron que al momento de realizarse la inspección las licencias provisionales de los denunciados ya no tenían validez, puesto que fueron emitidas el 17 de setiembre de 1998 y tenían vigencia de 60 días, conforme lo indica la propia licencia. De otro lado, respecto a la sobrevaloración de los precios del software, señalaron que los precios indicados en su denuncia se refieren a productos fullpack, y ello no podía ser de otra manera, puesto que resultaría absurdo premiar a un pirata con precios de oferta, como sucede por ejemplo con el licenciamiento corporativo.

Mediante Resolución N° 005-2000/ODA-INDECOPI de fecha 18 de enero del 2000, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia presentada. Señaló que:

- Microsoft Corporation, para el caso de licencias multiusuarias, entrega en un inicio, a través de sus distribuidores locales, la licencia temporal que autoriza la utilización de un programa por un determinado tiempo, siendo luego reemplazada por una licencia definitiva, que proviene del exterior a nombre del adquiriente y con las medidas de seguridad para evitar su falsificación, sin que sea necesario para ello un pago adicional.

- Respecto a lo manifestado por los denunciantes – en el sentido que las licencias provisionales son utilizadas para evitar que personas que no honran sus compromisos se vean favorecidas con la entrega de productos sin cancelar los derechos respectivos – ello no se aplica al presente caso, puesto que la licencia definitiva del programa VISUAL BASIC 5.0 – uno de los programas vendidos por la empresa Sysware S.A. – sí fue entregada desde un inicio, no obstante que los denunciados no habían cancelado el monto total adeudado.

- Indicó que la comunicación enviada por Sysware S.A. a los denunciantes (informándoles que debido a la falta de pago se habían anulado las licencias de los programas adquiridos mediante la factura 003-1920) fue realizada con fecha 12 de abril de 1999, es decir, con posterioridad a la realización de las diligencias de inspección. En atención a ello, las licencias adquiridas por los denunciados eran válidas al momento de efectuarse las mencionadas diligencias.

- Los programas instalados ilegalmente se obtienen contabilizando los programas instalados menos las licencias presentadas.

- A efectos de fijar la remuneración devengada y la multa, deberá tomarse como precio de venta el señalado en la página de Internet de los denunciantes, pero en el caso de aquellos programas que eran versiones anteriores a las que se comercializan, debe castigarse el precio de la versión actual en un 50%.

- Para calcular la multa se tendrá en cuenta el provecho ilícito obtenido (el precio que dejó de pagar por el uso del software). Asimismo, debe considerarse el fin disuasivo de la multa y la conducta procesal del denunciado.

Sobre el pago de las costas y costos del proceso, señaló que en atención a la conducta procesal de los denunciados no procede el pago por dichos conceptos.

Sobre la publicación de la Resolución, atendiendo a la conducta procesal de los denunciados durante el proceso, no es pertinente aplicar dicha sanción.

Por lo anterior, la Oficina determinó:

- Imponer una multa equivalente a 6.75 U.I.T.

- Fijar por concepto de derechos de autor devengados la suma de US\$ 2 693.79.

- Denegar la solicitud de pago por parte de los denunciantes de los costos y costas del proceso.

- Denegar la solicitud de publicación de la Resolución.

- Dispuso el cese de la actividad ilícita.

Ordenar la inscripción de la Resolución en el registro de infracciones.

Con fecha 28 de enero del 2000, Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. interpusieron recurso de apelación, puesto que consideraron que las sanciones impuestas por la Primera Instancia habían sido dictadas sobre la base que los programas con licencias temporales que tenía su empresa eran ilegales. Manifestaron

que lo anterior era contradictorio con lo expresado por la propia Oficina de Derechos de Autor en la Resolución – las licencias eran válidas al momento de efectuarse la diligencia de inspección – por lo que no podría existir infracción sobre tales programas. En ese sentido, reiteraron sus argumentos respecto a la validez de las licencias presentadas (otorgadas por Sysware S.A.) a la fecha de realizarse la diligencia de inspección. En tal sentido, no es posible imponerle una multa cuando todavía tenían un derecho vigente sobre los programas encontrados.

Con fecha 10 de marzo del 2000, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation absolviéron el traslado de la apelación manifestando que al argumento en base al cual las denunciantes han apelado, ya fue recogido por la Primera Instancia, razón por la cual los programas, con las licencias presentadas, no fueron comprendidos en el cálculo de la multa y las remuneraciones devengadas. Indicó que, no obstante que las licencias de uso de los programas WINDOWS 95 y OFFICE 97 fueron anuladas, los denunciados continúan utilizando dichos programas.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN.

La Sala deberá determinar si la Oficina de Derechos de Autor al momento de evaluar los alcances de la infracción consideró dentro de los programas reproducidos ilícitamente aquellos que contaban con licencias provisionales.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Alcance de los derechos de autor

El artículo 4 inciso l) de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 inciso k) del Decreto Legislativo 822 establece que están comprendidos entre las obras protegidas por el derecho de autor, los programas de ordenador.

Por su parte, el artículo 23 de la Decisión 351 concordado con el artículo 69 del Decreto Legislativo

822, señala que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

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.

1.1 En relación a los derechos morales

Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:

a) *Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.*

Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo¹.

c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor (artículo 11 inciso c).*

1.2 En 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.

1 Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22.

a) El 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.

El artículo 25 de la Decisión 351 concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822 señala que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

La reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento que permita la fijación de la obra o la obtención de ejemplares de la misma².

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

Sin embargo, existen algunas excepciones o límites a este derecho de explotación, tales como:

- La contenida en el artículo 26 de la Decisión 351 concordado con el artículo 73 del Decreto Legislativo 822 que establece que no constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador a los efectos de esta ley, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal.

Este límite al derecho de explotación del productor del programa no se extiende al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del titular de los derechos.

La contenida en el artículo 24 de la Decisión 351 que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable

para la utilización del programa. Esta excepción al derecho de explotación del productor del programa está sujeta a los siguientes requisitos³:

- Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.
- La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no estén permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intrascendentes.
- En ningún caso, la copia de esa adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad.

b) El 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.

2. Infracción a los derechos de autor

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183 del Decreto Legislativo 822 se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.

En tal sentido, cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra constituye una infracción a Ley de derechos de autor.

En el presente caso, los denunciados señalan que las sanciones impuestas por la Primera Instancia han sido dictadas sobre la base que los programas con licencias temporales que tenía su empresa eran ilegales, lo cual era contradictorio con lo expresado por la propia Oficina de Derechos de Autor en su Resolución – las licencias eran válidas al momento de efectuarse la diligencia de inspección – según lo cual no podría existir infracción sobre tales programas.

2 Antequera Parrili/Ferreyros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129.

3 Antequera Parrili/Ferreyros (nota 2) , p. 231.

De la revisión del escrito de apelación presentado, la Sala entiende que los denunciados sustentan su apelación en que la Primera Instancia no debió considerar los programas con licencias provisionales que tenían en su poder, puesto que dichas licencias eran válidas al momento en que se realizó la inspección, por lo que tampoco debieron ser tomadas en cuenta al momento de imponer la multa.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que en a Resolución N° 005-2000/ODA-INDECOPI, la Oficina de Derechos de Autor manifestó lo siguiente:

“Habiéndose llevado a cabo la diligencia de inspección el 08 de abril de 1999, y anulado las licencias definitivas recién el 12 de abril de 1999, la totalidad de licencias adquiridas por las denunciadas eran válidas al momento de efectuarse la diligencia de inspección.” (foja 181)

Cabe precisar, que las licencias provisionales comprendían 25 licencias MOLP-A para MS WINDOWS 98 STANDARD y 18 licencias MOLP-A para MS OFFICE 97 STADARD.

Tales licencias, como se aprecia en el cuadro N° 2 de la Resolución N° 005-2000/ODA-INDECOPI de fecha 18 de enero del 2000, fueron consideradas por la Oficina de Derechos de Autor dentro de las licencias exhibidas, lo que determinó que la Oficina de Derechos de Autor concluyera que todos los programas MS WINDOWS 95 y MS OFFICE STANDARD 97 encontrados en las computadoras de las empresas denunciadas eran lícitos.

En tal sentido, la Oficina de Derechos de Autor sí tuvo en consideración lo expuesto por los denunciados respecto a la validez de sus licencias temporales al momento de efectuarse la diligencia de inspección, razón por la cual los programas con licencias provisionales no fueron incluidos en el cómputo de los programas reproducidos ilícitamente, y tampoco fueron tomados en cuenta al momento de fijar la multa y las remuneraciones devengadas.

Cabe precisar que, la Oficina de Derechos de Autor fijó la multa, así como las remuneraciones devengadas por la reproducción y uso sin autorización únicamente de los siguientes programas:

- 3 programas OFFICE 97 PROFESSIONAL
- 2 programas MS FOX PRO 2.5
- 1 programa MS FOX PRO 2.6
- 1 programa MS IMAGE EDITOR 3.10.031
- 1 programa MS WORK 4.0
- 1 programa AUTOCAD R13
- 1 programa PROJECT 4.1

Por las razones expuestas, la Sala determina que el recurso de apelación presentado por Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. carece de fundamento, por lo que deviene en infundado.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que si bien las licencias provisionales tienen validez por un periodo determinado, pasado el cual pierden su eficacia, debe tenerse presente que la función principal de las licencias provisionales, en el caso de programas de uso corporativo (MOLP), es permitir el uso del programa de ordenador por parte del comprador mientras se emita la licencia de uso definitiva en los Estados Unidos de América.

En el presente caso, los denunciados sólo recibieron la licencia definitiva de uno de los programas que adquirieron, quedando pendiente la entrega del resto de licencias definitivas (lo que constituye una obligación por parte del titular del derecho). Dado que la compra de los programas se realizó el 9 de octubre de 1999 y que las licencias provisionales tenían sólo una duración de 60 días, las empresas denunciadas tenían la obligación de entregar dichas licencias el 9 de diciembre de 1999, hecho que no sucedió, por lo que no se puede hacer responsable a los denunciados de las consecuencias de dicha omisión.

En atención a ello, debe presumirse que las licencias provisionales seguían teniendo validez en tanto los denunciados no cumplieren con su obligación de otorgar las licencias definitivas, o se anulasen expresamente las licencias temporales emitidas a favor de los denunciados. En el caso bajo análisis esto último sucedió con posterioridad a la fecha en que se realizó la diligencia de inspección, por lo que no podían ser considerados dentro de los programas reproducidos ilícitamente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Nippon Motors S.A. y Cía. Inversiones Comerciales Camená S.A. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 005-2000/ODA-INDECOPI de fecha 18 de enero del 2000.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf