

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 Parrilli

“Software”. Límites al derecho patrimonial. Copia de seguridad

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 21-12-2001

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 1725-2001/TPI-INDECOPI.

SUMARIO:

“La [excepción] 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.

“Al respecto, conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del productor del programa está sujeto a los siguientes requisitos:

- *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 (Antequera Parrilli/Ferreiros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129)”.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Mediante proveído de fecha 18 de mayo del 2001, la Oficina de Derechos de Autor ordenó se inicie de oficio un procedimiento administrativo de denuncia contra La Alameda y Hacienda Club (debió decir La Alameda & Hacienda Club) por presunta infracción a la Ley

de Derechos de Autor y al Decreto Legislativo 823. Señaló que con fecha 3 de abril del 2001 se acudió a realizar la diligencia de inspección, no habiendo la denunciada dado las facilidades para su realización, lo que podría constituir una infracción al artículo 28 del Decreto Legislativo 807. Indicó que con fecha 18 de abril del 2001, se inició un procedimiento de inspección de oficio bajo expediente N° 408-2001/ODA-AI, diligencia que se realizó el 23 de abril del 2001 y que con fecha 24 de abril la Alameda y

Hacienda Club (debió decir La Alameda & Hacienda Club), presentó un escrito en el que indica que parte de los software con que cuenta, no tienen licencia, solicitando un plazo para legalizarse. Dictó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada abstenerse de utilizar los software con los que no cuenta licencia, los mismos que deberán ser eliminados de las computadoras y servidores.

Con fecha 29 de mayo del 2001, La Alameda & Hacienda Club contestó la denuncia manifestando que con fecha 3 de abril del 2001, se realizó la diligencia de inspección bajo expediente N° 290-2001/ODA-AI, siendo falso que no se hayan brindado las facilidades del caso y, que con fecha 6 de abril del 2001, interpuso una queja por defectos de tramitación, en la cual se detallaban los hechos acaecidos, ya que dicha diligencia se realizó sin la presencia de los representantes legales y con personas ajenas a su empresa. Indicó que con fecha 23 de abril del 2001, se realizó una diligencia de inspección bajo expediente N° 408-2001/ODA-AI y que posteriormente, con fecha 24 de abril del 2001, solicitó se le conceda un plazo para legalizar su situación. Mencionó que a la fecha ha legalizado y formalizado su situación, por lo que la medida cautelar deviene en innecesaria al no existir actividad ilícita alguna, además de no estar utilizando software sin licencia, prueba de ello, son los documentos otorgados por Pixel Internet Hardware Software, en las cuales consta el servicio de instalación y configuración de 3 estaciones y un servidor. Expresó que siendo que a la fecha existe una campaña publicitaria establecida sobre la Ley de Derechos de Autor, a través de la cual se invita a las empresas a legalizarse dando como plazo hasta el 1º de junio del 2001, solicitó que por equidad se le considere dentro del mismo beneficio y se deje sin efecto el presente procedimiento, más aun si se tiene en consideración su adecuación al sistema.

Mediante Resolución N° 207-2001/ODA-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2001, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia contra La Alameda & Hacienda Club. Consideró que:

- *La denunciada se negó a brindar las facilidades en la diligencia de inspección ordenada por la Oficina a solicitud de la parte interesada en el expediente N° 290-2001/ODA-AI, diligencia efectuada con fecha 3 de abril del 2001, no obstante se le informó las consecuencias legales de su actuar y se le notificó debidamente. En tal sentido, el hecho que la denunciada no haya permitido que los funcionarios del Indecopi realicen la diligencia de inspección, luego de notificárseles válidamente, e incluso después de comunicarse telefónicamente con el gerente general, quien fue el que informó finalmente de la negativa de prestar las facilidades del caso, se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 807.*
- *Del contenido del acta de la inspección realizada por funcionarios de Indecopi el 23 de abril del 2001, en el expediente N° 408-2001/ODA-AI, en los equipos de cómputo de la denunciada se encontraron los programas de ordenador: Windows 95 (03), Windows NT 4.0 (01), MS Office 97 Standard (03), MS Photo Editor 3.0 (03)¹, Visual Fox Pro 5.0 Prof. (03) y Fox Pro 2.6 (01). Así, de la verificación efectuada, concluyó que la denunciada ha incurrido en infracción a los derechos de autor al haber utilizado un total de siete (07) programas de ordenador o software, sin las licencias de uso correspondientes.*
- *Precisó que si bien la denunciada ha instalado software de dominio público, la infracción se acredita por haberse encontrado al momento de realizarse la diligencia de inspección una determinada cantidad de software que no contaba en su totalidad con la licencia respectiva, ya que exonerar a una empresa de responsabilidad si regulariza su situación después de realizada la diligencia de inspección, sería fomentar a las empresas a que únicamente legalicen las licencias de software, una vez que la autoridad acredite la infracción.*

¹ En la Resolución se indicó que el producto Microsoft Photo Editor 3.0 está incluido en el paquete Microsoft Office 97 Standard.

- Respecto al plazo concedido a las empresas para legalizar su situación, señaló que dicho plazo lo dio la BSA como asociación que agrupa a titulares derechos de autor de Software en Estados Unidos y APESOFT – asociación que agrupa a titulares nacionales – el cual expresamente señalaba que no abarcaba a las empresas que ya habían sido intervenidas. Indicó que dicho plazo constituye un compromiso de los titulares de no presentar acciones en ese período, sin embargo, el Estado de oficio está facultado para seguir sancionando los casos de infracción.

Por lo anterior, la Oficina de Derechos de Autor determinó:

2. Sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 3 UIT, por concepto de infracción a la ley de derechos de autor y no haber brindado las facilidades del caso durante la diligencia de inspección.
- Disponer el cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada eliminar los programas de ordenador o software con que no cuente licencia.
 - Ordenar la inscripción de la Resolución en el Registro de Infractores a la Legislación de Derechos de Autor.

Con fecha 20 de septiembre del 2001, La Alameda & Hacienda Club interpuso recurso de apelación manifestando que sí brindó las facilidades para la realización de las diversas inspecciones y diligencias, precisando que cuando se le solicitó telefónicamente al funcionario de Indecopi la postergación de la diligencia, se hizo en el sentido de concederles el tiempo necesario para el traslado de Chosica a Lima, y así poder estar presente durante la diligencia. Indicó que los problemas se han suscitado ante la falta de experiencia del funcionario encargado, quien omitió en el acta una serie de hechos de importancia, como es el no haberse precisado el nombre y el número del documento de identidad de la persona que estuvo presente en la diligencia de fecha 3 de abril, por lo que no puede darse crédito al hecho de haberse realizado la diligencia con persona que no se identificó y luego decir que no se brindaron las facilidades del caso. Respecto a la infracción por la utilización de

programas de ordenador sin la licencia de uso, mencionó que a la fecha ha formalizado su situación, y cuenta con la documentación que acredita el haber contratado el servicio de instalación y configuración de 3 estaciones y un servidor Linux. Sostuvo que su adecuación al sistema fue anterior al plazo hecho público por Indecopi, por lo que resulta sorprendente que se le aplique una sanción cuando se encontraban dentro de un período de gracia. Solicitó que en consideración a su adecuación oportuna, a la igualdad de trato y equidad, se considere la inexistencia de falta a partir de la fecha en que venció el plazo otorgado por Indecopi a efectos de regularizar la adecuación al sistema.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si La Alameda & Hacienda Club ha reproducido programas de ordenador sin la autorización de su titular.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones a imponerse.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Sobre la diligencia de inspección realizada con fecha 3 de abril del 2001

La Alameda & Hacienda Club ha manifestado que brindó las facilidades para la realización de las diversas inspecciones y diligencias, precisando que cuando se le solicitó telefónicamente al funcionario de Indecopi la postergación de la diligencia, se hizo en el sentido de concederles el tiempo necesario para el traslado de Chosica a Lima, y así poder estar presente durante la audiencia. Indicó que los problemas se han suscitado ante la falta de experiencia del funcionario encargado, quien omitió en el acta una serie de hechos de importancia, como es el no haberse precisado el nombre y el número del documento de identidad de la persona que estuvo presente en la diligencia de fecha 3 de abril, por lo que no puede darse crédito al hecho de haberse realizado la diligencia con persona que no se

identificó, y luego decir que no se brindaron las facilidades del caso.

Al respecto, conviene en señalar que los argumentos de la emplazada ya fueron materia de un pronunciamiento de la Sala, mediante Resolución N° 724-2001/TPI-INDECOP² de fecha 11 de junio del 2001, por lo que no cabe un nuevo pronunciamiento al respecto.

2. Alcance de los derechos de autor

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.

2.1 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.*
- b) *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 anónimo³.*
- c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 impide modificaciones de la obra en tanto*

² Recaída en el expediente N° 290-2001/ODA-Queja, relativo a la queja por defectos de tramitación en la visita de inspección interpuesta por Alameda & Hacienda Club, la cual fue declarada infundada.

³ 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.

puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor (artículo 11 inciso c).

2.2 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.

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 misma⁴.

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

⁴ Antequera Parrili/Ferreyros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129.

introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal.

Al respecto, conviene en señalar que 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.

Al respecto, conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del productor del programa está sujeto a los siguientes requisitos⁵:

- 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.

2.3 Análisis del caso concreto

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.

Se considera una infracción a Ley de derechos de autor cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

Del contenido del Acta de inspección realizada en el establecimiento La Alameda & Hacienda Club con fecha 23 de abril del 2001, se advierte lo siguiente:

- La existencia de cuatro computadoras.
- Se dejó constancia que los programas habían sido totalmente ejecutados.
- Se exhibió una licencia Microsoft Windows 95 para un usuario.
- El Gerente General manifestó que en el más breve plazo presentaría las licencias faltantes a la Oficina de Derechos de Autor.
- Las computadoras y los programas encontrados en ellas, fueron:

Computadora Pentium I: Windows 95
 Microsoft Photo Editor 3.0
 Office 97 Standard
 Microsoft Visual Fox Pro 5.0 Professional.

Computadora Pentium I: Windows 95
 Office 97 Standard
 Microsoft Photo Editor 3.0

Computadora Pentium III: Windows NT 4.0
 Microsoft Visual Fox Pro 5.0 Professional
 Fox Pro 2.6

⁵ Ibid., p. 231.

Computadora Pentium I: Windows 95
Office 97 Standard
Microsoft Photo Editor 3.0
Microsoft Visual Fox Pro 5.0 Professional

- Asimismo, de la copia de la factura N° 001-5804 que obra en el expediente N° 408-2001/ODA-AI (foja 22) presentadas por la denunciada, se aprecia la adquisición de dos computadoras con los programas Windows 95 (2) y Office 97 (2).

De acuerdo a lo establecido por la legislación nacional toda reproducción que se haga de un programa de ordenador, deberá contar con la autorización del titular de los derechos, salvo la copia de seguridad. En tal sentido, constituye una infracción a los derechos de autor tanto la reproducción de programas de ordenador para su comercialización, como su introducción dentro de una computadora para su uso sin la respectiva autorización.

De lo actuado en el presente expediente y en el expediente N° 408-2001/ODA-AI, se aprecia que La Alameda & Hacienda Club no ha probado la tenencia legal de los programas: Windows 95 (01), Windows NT 4.0 (01), MS Office 97 Standard (01) Visual Fox Pro 5.0 Prof. (03) y Fox Pro 2.6 (01), pues no han presentado las licencias de uso correspondientes.

En tal sentido, la Sala considera que ha quedado debidamente acreditada la infracción al derecho de reproducción contenido en el artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822 por parte de La Alameda & Hacienda Club.

3. Determinación de las 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. 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.

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

- a) Que la infracción cometida ha quedado acreditada, tal como se analizó en el punto 2.
- b) La empresa denunciada no se dedica a la comercialización de programas de ordenador sin licencia, sino que ha hecho uso indebido de los mismos dentro de las actividades propias del giro de su negocio. La denunciada reprodujo ilícitamente los programas de ordenador no para comercializarlos, sino para utilizarlos dentro de su empresa.
- c) La conducta procesal de la denunciada, que si bien no ha realizado actos que signifiquen un obstáculo para el desarrollo del procedimiento y ha brindado las facilidades para la realización de la diligencia de inspección de fecha 23 de abril del 2001, no dio facilidades para la realización de la diligencia de inspección de fecha 3 de abril del 2001.

Por las consideraciones anteriores, y por lo expuesto en la Resolución de Primera Instancia, la Sala considera conveniente confirmar la multa impuesta por la Oficina de Derechos de Autor.

En relación con lo manifestado por la denunciada, en el sentido que existía una campaña publicitaria en la cual se invitaba a las empresas a legalizarse dando un plazo hasta el 1° de junio del 2001, y que su adecuación fue anterior al plazo hecho público por Indecopi, por lo que resulta sorprendente la aplicación de una sanción cuando se encontraba dentro de un "período de gracia", la Sala conviene en señalar que el período señalado en dicha

campana, constituye un compromiso por parte de las empresas titulares de los derechos de no interponer denuncias por infracción durante el plazo establecido, el cual no comprende la facultad de la Autoridad Administrativa de interponer acciones de oficio en ejercicio de sus facultades establecidas por ley.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 207-2001/ODA-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2001.

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