

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

Derechos conexos. Aplicación de la ley en el tiempo. Irretroactividad

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 21-6-2002

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución 584-2002/TPI-INDECOPI.

SUMARIO:

“Si bien los denunciantes manifiestan ser productores de un fonograma producido en 1981 denominado AVENIDA LARCO y otro en 1990 denominado SERRANIO, en los cuales habrían fijado sus obras, interpretaciones y ejecuciones en su calidad de autores, artistas intérpretes y ejecutantes y que el disco compacto denominado FRÁGIL habría sido reproducido del master que dio origen al disco de vinilo denominado FRÁGIL AVENIDA LARCO y del master que dio origen al cassette denominado SERRANIO, mientras que el cassette AV. LARCO habría sido reproducido de la cinta master que dio origen al disco de vinilo denominado FRÁGIL AVENIDA LARCO; el derecho conexo de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes y ejecutantes fue reconocido en nuestra legislación a partir de la vigencia de la Decisión 351, y si bien en el Perú mediante Resolución Legislativa N° 23979 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de noviembre de 1984, se aprobó la adhesión a la Convención de Roma sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de fonogramas y Organismos de Radiodifusión, dicha norma en virtud de sus artículos 4 y 5 sólo es aplicable a los nacionales de otros países o a aquellas interpretaciones, ejecuciones o fijaciones que se hubieran verificado en otro Estado contratante de la Convención”.

“En tal sentido, en la fecha de reproducción de los mencionados master (1981 y 1990), la legislación vigente sobre la materia era la Ley 13714, la cual no reconocía ningún derecho de propiedad intelectual a los productores de fonogramas o a los artistas intérpretes o ejecutantes, por lo que aplicando el Principio plasmado en el artículo III del Código Civil, si los fonogramas en los cuales se fijaron las obras, interpretaciones y ejecuciones se produjeron en 1981 y 1990 y son dichos actos los que generan el nacimiento del derecho del productor fonográfico, así como la interpretación o ejecución que da lugar al nacimiento del derecho conexo del artista intérprete y ejecutante, dado que la Ley 13714 no reconocía ningún derecho de propiedad intelectual a estos hechos, la norma posterior (Decisión 351) no puede reconocerle derechos de propiedad intelectual a hechos verificados durante la vigencia de la anterior norma, por cuanto supondría la aplicación retroactiva de ésta, por lo que la denuncia deviene en improcedente en este extremo”.

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1° de marzo del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante (Perú) interpusieron denuncia por violación a los Derechos de Autor y Derechos Conexos contra Discos Hispanos del Perú S.A., Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. manifestando lo siguiente:

(i) Discos Hispanos del Perú S.A. viene distribuyendo y comercializando ilícitamente desde 1992 un disco compacto denominado FRÁGIL, así como el cassette denominado FRÁGIL AV. LARCO, los cuales contienen obras de los denunciantes que han sido incluidas sin mediar autorización previa ni escrita de sus autores, infringiendo lo dispuesto en el Decreto Legislativo 822 y la Decisión 351 en lo referente a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución reservados a los titulares de los derechos de autor. Señalaron que, si bien inicialmente la fijación de las obras por orden de Discos Hispanos del Perú S.A. se efectuaba en los Estados Unidos y Venezuela - conforme lo acreditarán en su oportunidad, ya que el CD respectivo obra en el Expediente N° 414-99-AD-HOC sobre denuncia contra el Sr. Jorge Galarcep Escobedo, en su calidad de presidente y apoderado general de Discos Hispanos del Perú S.A., por la comisión de Delito contra los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, por la reproducción, edición, distribución y comercialización no autorizada del CD FRÁGIL - la fijación y reproducción fue posteriormente realizada en el Perú por Kroton S.A.C. y actualmente por Tecnología Digital Victoria S.A.C.

A fin de acreditar lo expuesto, adjuntaron copia de una carta de fecha 3 de enero del 2000 remitida por Tecnología Digital Victoria S.A.C. al Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas - COPERF, en la cual señala que Discos Hispanos del Perú S.A. le ha solicitado replicar los discos compactos FRÁGIL, NO SÉ QUIÉN Y NO SÉ CUÁNTOS y VILMA PALMA, además de señalar que en el pasado ya habían informado sobre una primera orden de fabricación, cuyos productos se encuentran

siendo comercializados en el mercado. En atención a ello, solicitaron se requiera a Kroton S.A.C. y Tecnología Digital Victoria S.A.C. a fin de que proporcione información exacta respecto de la cantidad de los CD FRÁGIL que ha replicado para Discos Hispanos del Perú S.A.

(ii) Las creaciones intelectuales que contienen el CD FRÁGIL y el cassette FRÁGIL AV. LARCO¹ han sido fijadas, distribuidas y comercializadas sin previa autorización de los legítimos titulares, mediante la reproducción y comercialización no autorizada del CD FRÁGIL y del cassette FRÁGIL AV. LARCO.

(iii) Así, mientras que el CD FRÁGIL constituye una reproducción de las cintas master que dieron origen a los discos de vinilo y cassettes AVENIDA LARCO y SERRANIO, el cassette FRÁGIL AV. LARCO constituye una reproducción de la cinta master que dio origen al disco de vinilo AVENIDA LARCO. Precisarón que ambos masters obran en su poder y que los derechos en calidad de productores fonográficos les pertenecen, por lo que los derechos conexos respectivos les corresponden según lo dispuesto en el artículo 136 del Decreto Legislativo 822².

(iv) La edición del CD FRÁGIL lanzada al mercado en 1990 por Delta Discos S.A. - en lo que respecta a los temas incluidos en el disco de vinilo SERRANIO - se produjo en virtud del

¹ Las obras incluidas en ambos fonogramas, conforme se aprecia en los mismos son:

² Artículo 136.- Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

b) La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.

c) La comunicación digital mediante fibra óptica, onda, satélite o cualquier otro sistema creado o por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de distribución, por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra y producción.

d) La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.

e) La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.

Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural o jurídica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesión o licencia exclusiva.

contrato celebrado entre Delta Discos S.A. y la agrupación FRÁGIL con fecha 1° de junio de 1989, contrato que fue resuelto por Delta Discos con fecha 29 de setiembre de 1992 mediante Carta N° GG.015/92, suscrita por el Gerente general de dicha empresa, el Sr. Samir Giha, por la cual les comunica a FRÁGIL que quedaban en libertad de negociar su tercera producción con cualquier compañía, quienes mediante carta de fecha 1° de octubre de 1992 manifestaron su conformidad con dicha decisión, en virtud a lo establecido en la cláusula octava del referido contrato. Adjuntaron copia de los referidos documentos.

(v) En el contrato de fecha 22 de mayo de 1989, vigente hasta el 22 de mayo de 1991, suscrito entre Delta Discos S.A. y Frágil Producciones se señaló en su cláusula primera que Frágil Producciones declaraba ser propietario de una cinta fonográfica interpretada por el Grupo Musical FRÁGIL, titulada AVENIDA LARCO, la cual contenía 10 obras musicales entre las cuales se hallaban incluidas las obras "Obertura", "Avenida Larco", "Oda al Tulipán", "Mundo Raro", "Pastas, Pepas y otros postres", "Floral" y "Le dicen Rock", que a su vez se encuentran incluidas en el CD materia de la presente denuncia, lo cual debe tenerse en cuenta.

CD FRÁGIL:	Cassette FRÁGIL AV. LARCO:
1. Obertura.	1. Obertura.
2. Avenida Larco.	2. Avenida Larco.
3. Mundo Raro.	3. Mundo Raro.
4. Pastas, Pepas y otros postres.	4. Pastas, Pepas y otros postres.
5. Floral.	5. Esto es iluminación.
6. Oda al Tulipán.	6. Floral.
7. Le dicen Rock.	7. Hombres solos (caimán)
8. El Abuelo.	8. Oda al Tulipán.
9. Animales.	9. Lizzy
10. Aquella niña.	10. Le dicen Rock.
11. La del brazo.	
12. Cuánto hay.	
13. Como un loco.	
14. Pilon.	
15. Huarmi.	
16. Serranio	

(vi) El cassette AV. LARCO constituye una reproducción total de la producción original AVENIDA LARCO lanzada al mercado en 1981.

(vii) Las empresas denunciadas no han solicitado autorización a los intérpretes del grupo FRÁGIL para la reproducción de las fijaciones correspondientes a los temas materia de la denuncia.

En atención a lo expuesto, solicitaron lo siguiente:

- El pago de las regalías correspondientes y en forma solidaria por concepto de remuneraciones devengadas, a que se refiere la Ley de Derechos de Autor, por la explotación de las obras y derechos de los denunciados que incluye derechos de inclusión fonográfica, derechos fonomecánicos, derechos conexos como productores fonográficos y como intérpretes o ejecutantes, cuyo monto asciende a la suma de US\$ 200 000 dólares americanos

- El pago de costas y costos del proceso a cuenta de los denunciados.

Asimismo, solicitaron se apliquen las siguientes medidas cautelares:

- Se ordene a las empresas denunciadas el cese definitivo de la reproducción y comercialización de material ilícito con obras materia de la denuncia.

- Cualquier otra medida cautelar que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado, o que tenga como finalidad la cesación de éste.

- Notificar y exigir a las partes denunciadas para que procedan a la exhibición de los documentos contables e inventarios referentes a la producción y comercialización del CD y cassette materia de la denuncia.

- Se imponga la sanción de multa correspondiente.

- La publicación de la resolución condenatoria por cuenta de los denunciados.

Adjuntaron un ejemplar del CD FRÁGIL y del cassette AV. LARCO, así como de sus respectivas boletas de venta.

Mediante proveído de fecha 14 de marzo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia interpuesta y corrió traslado de la misma a las empresas denunciadas, dictó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, por lo que las denunciadas deberían abstenerse de seguir reproduciendo y/o comercializando

reproducciones de las obras “Obertura”, “Av. Larco”, “Mundo Raro”, “Pastas, Pepas y otros postres”, “Floral”, “Hombres solos”, “Oda al Tulipán”, “Lizzy”, “Le dicen Rock”, “El Abuelo”, “Animales”, “Aquella niña”, “La del brazo”, “Cuánto hay”, “Como un loco”, “Pilón”, “Huarmi” y “Serranio” que aparecen fijadas en el disco compacto FRÁGIL y en el cassette FRÁGIL AVENIDA LARCO. Asimismo, requirió a las empresas Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. que informen la cantidad de soportes que han reproducido y entregado a la empresa Discos Hispanos del Perú S.A., tanto en cassette como en disco compacto conteniendo las obras materia de la denuncia, así como la fecha de entrega, debiendo acompañar copia de las guías de remisión pertinentes. Finalmente, requirió a Discos Hispanos del Perú S.A. a fin de que informe, en el plazo de cinco días, la cantidad de soportes que mandó a reproducir, tanto en el Perú como en el extranjero, y la cantidad de soportes materia de la denuncia que aún no han sido comercializados.

Con fecha 24 de marzo del 2000, Kroton S.A.C. (Perú) manifestó que la cantidad de discos compactos de título FRÁGIL que su empresa grabó a solicitud de Discos Hispanos del Perú S.A. es la siguiente:

- 120 unidades (Guía de entrega N° 4378).
- 30 unidades (Guía de entrega N° 4526).
- 50 unidades (Guía de entrega N° 4074).
- 30 unidades (Guía de entrega N° 5690).
- 100 unidades (Guía de entrega N° 7097).

Mediante proveído de fecha 27 de marzo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor requirió a Kroton S.A.C. para que presente las copias de las respectivas guías de remisión y la fecha de las mismas. Asimismo, señaló que el mencionado escrito no será considerado como presentación de descargos.

Con fecha 28 de marzo del 2000, Tecnología Digital Victoria S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta solicitando que la misma sea desestimada cuando menos en lo que a su empresa corresponde, en la medida que no les alcanza responsabilidad por los

hechos materia de la denuncia. Manifestaron lo siguiente:

(i) Discos Hispanos del Perú S.A. viene colocando órdenes de fabricación de discos compactos desde el inicio de las actividades industriales de su empresa, demostrando seriedad y profesionalismo, ya que siempre solicitan a dicha productora la documentación que acredita los derechos y licencias que tiene para ordenar la replicación de un disco compacto.

(ii) Al solicitarles Discos Hispanos del Perú S.A. con fecha 31 de agosto de 1999, la replicación de 500 discos compactos del grupo FRÁGIL, dicha empresa les remitió copia del contrato suscrito entre el grupo FRÁGIL y Delta Discos S.A., por lo que en la medida que Delta Discos S.A. y Discos Hispanos del Perú S.A. se encuentran vinculadas entre sí y al manifestarles su cliente que existía una cesión de derechos a su favor sobre el referido contrato, ello no fue puesto en duda por su empresa, por lo que procedieron a replicar 500 discos compactos debido a la orden de fecha 7 de diciembre de 1999 y posteriormente aceptaron una nueva orden de 1 000 discos compactos, la cual fue despachada con fecha 6 de enero del 2000. Precisó que su empresa no ha fabricado cassettes del grupo FRÁGIL.

(iii) De acuerdo a un convenio suscrito con COPERF, informan a dicho comité puntualmente toda su producción, como también lo hacen con APDAYC, CAPEM y SGAE, quienes le informan de cualquier disconformidad que pudiera surgir, lo que no ocurrió en el caso del pedido efectuado por Discos Hispanos del Perú S.A., por lo que si FRÁGIL hubiera formulado algún reparo en el momento oportuno evidentemente el producto no habría salido al mercado, ya que su empresa se encuentra ajena a las relaciones contractuales que puedan tener sus clientes, por lo que sus clientes suscriben con su empresa un contrato de replicación de CD en el cual asumen íntegramente la responsabilidad por la producción.

(iv) Consideró que Discos Hispanos del Perú S.A. ha de honrar los derechos autorales y conexos del grupo FRÁGIL y procederá a pagar

los respectivos derechos, y que no se ha producido desmedro alguno en la imagen del grupo ni se han ignorado sus derechos, por lo que la presente denuncia no tiene razón de ser, puesto que lo que hizo Discos Hispanos del Perú S.A. es actualizar temas antiguos de los denunciados y vender dicho producto, lo que generará regalías a favor del mencionado grupo, aunque dicha suma bajo ningún concepto puede ser la que solicitan en su denuncia.

A fin de acreditar sus argumentos, adjuntó diversos documentos.

Con fecha 28 de marzo del 2000, Discos Hispanos del Perú S.A. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando lo siguiente:

(i) La producción fonográfica de vinilo AVENIDA LARCO a la que hacen mención los denunciados pertenece a la empresa Producciones Panamericana S.A. - División Discos, no habiéndose acreditado la existencia de contrato alguno que demuestre la transferencia o cesión entre dicha empresa y los denunciados, por lo que los denunciados carecen de legitimidad para obrar en el presente proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 138 del Decreto Legislativo 822³. Adjuntó fotocopia legalizada del mencionado disco de vinilo.

(ii) Los denunciados expresamente han reconocido que la empresa Delta Discos S.A. lanzó al mercado en 1990 el CD FRÁGIL en virtud a un contrato celebrado entre los denunciados y dicha empresa con fecha 1° de junio de 1989, por el cual cedieron y transfirieron a favor de la empresa Delta Discos S.A. en forma exclusiva, todos los derechos que pudieran corresponderles, por las interpretaciones y grabaciones que éstos realizaran (en el futuro) durante la vigencia de dicho contrato. En tal sentido, los tracks contenidos en la producción que lanzó al mercado Delta Discos S.A. en 1990 fueron

interpretados y producidos durante la vigencia de dicho contrato, con lo que queda desvirtuado el hecho de que los tracks contenidos en la producción que se cuestiona fueran extraídos del disco de vinilo AVENIDA LARCO, ya que éstos fueron interpretados y producidos ocho años antes a la entrada en vigencia del referido contrato, el cual se encuentra vigente, en mérito a las sucesivas renovaciones efectuadas. Preciso que mediante contrato privado de Cesión de derechos entre Delta Discos S.A. y su empresa, ésta les ha cedido los derechos fonográficos que a su favor le habían concedido los denunciados.

(iii) Respecto al cassette FRÁGIL AV. LARCO, señaló que los mismos fueron editados y reproducidos por su empresa en 1989, del disco de vinilo titulado FRÁGIL AV. LARCO, como consecuencia de la cesión de derechos que realizara a su favor Delta Discos S.A. de los derechos que a su vez los denunciados le concedieron en mérito a un contrato que ambos suscribieron el 22 de mayo de 1989, no obstante no ser los titulares del citado fonograma, sorprendiendo a Delta Discos S.A., así como a su empresa al atribuirse ilegalmente tal titularidad. Indicó que su empresa editó 700 cassettes sin que desde entonces se haya vuelto a realizar reproducción alguna, por lo que no ha cometido violación alguna a la Ley de Derechos de Autor.

(iv) La empresa Ediciones Musicales Hispanas S.A. en virtud de un contrato de Cesión de derechos celebrado con la empresa Delta Discos S.A. adquirió los derechos editoriales que los propios denunciados habían cedido sobre todas y cada una de las interpretaciones y grabaciones que realizaran durante la vigencia de dicho contrato, por lo que Ediciones Musicales Hispanas S.A. y su empresa suscribieron un contrato de licencia editorial por la totalidad de las obras contenidas en el CD FRÁGIL, mientras que respecto al cassette FRÁGIL AV. LARCO, su empresa, en virtud a un contrato de cesión de derechos celebrado con Delta Discos S.A., adquirió los derechos editoriales que los propios denunciados habían cedido a favor de dicha empresa sobre las interpretaciones y grabaciones contenidas en el disco de vinilo del mismo nombre.

³ Artículo 138.- En los casos de infracción a los derechos reconocidos en este Capítulo, corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

Ofreció el mérito de la testimonial que deberá brindar el representante legal de la empresa Producciones Panamericana S.A. - División Discos y adjuntó un resumen de fabricaciones del CD FRÁGIL.

Con fecha 30 de marzo del 2000, Kroton S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando que su empresa mantiene con Discos Hispanos del Perú S.A. satisfactorias relaciones comerciales, por lo que cuando dicha empresa le solicitó los servicios de replicación de CD's de sendos títulos sobre los cuales alegaba tener los derechos intelectuales y fonográficos suficientes, suscribió - a fin de respaldar ello - un documento denominado "Declaración Jurada de Titularidad de derechos sobre producto", que su empresa tiene preestablecido a fin de determinar quien asumirá el riesgo en caso de un supuesto caso de reclamación de tercero. En tal sentido, consideró que debe ser Discos Hispanos del Perú S.A. quien debe demostrar y comprobar sus derechos. Adjuntó dos documentos correspondientes a las Declaraciones juradas antes referidas que en los años 1998 y 1999 suscribió Discos Hispanos del Perú S.A., así como copia de las guías de remisión mencionadas en su escrito de fecha 24 de marzo del 2000.

Mediante proveído de fecha 12 de abril del 2000, la Oficina de Derechos de Autor consideró, luego de analizar la denuncia y los descargos presentados, que resulta parte importante del conflicto determinar la vigencia de un contrato suscrito entre los integrantes del Grupo Musical FRÁGIL y la empresa Delta Discos S.A., habiendo ésta última cedido sus derechos a la empresa Discos Hispanos del Perú S.A., afirmando los denunciados que el referido contrato fue resuelto por Delta Discos S.A. con fecha 29 de septiembre de 1992, mientras que Discos Hispanos del Perú S.A. manifiesta que el mismo se encuentra vigente (lo cual ha sido ratificado por Delta Discos S.A. en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI a fojas 94). En tal sentido, señalando que resulta imprescindible que se dilucide la vigencia del referido contrato para que la Oficina pueda verificar quien es el titular de los fonogramas, y que dicho análisis es de competencia del Poder Judicial, dispuso – citando lo resuelto por la Sala

de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1283-1999/TPI-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 1999⁴ e invocando la aplicación del artículo 65 del Decreto Legislativo 807⁵ – lo siguiente:

– Levantar las medidas cautelares dictadas de cese de la actividad ilícita - al no haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo 179 del Decreto Legislativo 822⁶, ya que existen dudas de sobre quien recae la titularidad de los fonogramas - hasta que el Poder Judicial establezca si el contrato antes mencionado se encuentra vigente, sin que ello implique una autorización para la reproducción de los fonogramas, obras e interpretaciones, ya que para poder efectuar las mismas, es necesaria la autorización previa y por escrito del titular del derecho.

– Suspender el trámite del presente proceso hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la vigencia del contrato suscrito entre Delta Discos S.A. y los integrantes del Grupo Musical FRÁGIL.

Con fecha 14 de julio del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante solicitaron - en atención a que la Resolución N° 703-2000/TPI-INDECOPI declaró fundada en parte la queja

⁴ Recaída en el expediente N° 1133-1997/ODA-AI.

⁵ Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

⁶ Artículo 179.- Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considere suficientes para determinar que:

- El solicitante es el titular del derecho o tiene legitimación para actuar.
- El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y,
- Cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

por defecto de tramitación interpuesta en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI; a que la suspensión del presente procedimiento y el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas mediante proveído de fecha 12 de abril del 2000 fueron dispuestas en función a los mismos fundamentos de hecho y derecho contenidos en la providencia de fecha 10 de abril del 2000 expedida en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI, y a que al estarse ventilando en dicho expediente hechos similares y con la participación de las mismas partes - la prosecución del presente procedimiento y la aplicación de las medidas cautelares levantadas, ya que de lo contrario se verán obligados a interponer el correspondiente recurso de queja.

Mediante proveído de fecha 27 de julio del 2000, la Oficina de Derechos de Autor consideró lo siguiente:

(i) Del análisis de la Resolución N° 703-2000/TPI-INDECOPI que invocan los denunciantes, la Sala de Propiedad Intelectual en su parte resolutive no ordena a la Oficina que se levante la suspensión o la aplicación de medidas preventivas, por lo que es inaceptable que se trate de intimidar a la Oficina con interponer quejas, si es que no se acepta un pedido de los denunciantes, cuando su aplicación es discrecional.

(ii) Sin perjuicio de ello, la Oficina vio por conveniente levantar la suspensión del presente procedimiento, al haberse observado que en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI, Delta Discos S.A. ha señalado que el Sr. Samir Giha no ha sido Gerente general de dicha empresa, lo que invalidaría el documento presentado por los denunciantes y que obra a fojas 29. Sin embargo, no consideró pertinente aplicar las medidas cautelares, a fin de solicitar y/o adjuntar información. Así, solicitó a los denunciantes que aclaren la titularidad del master AVENIDA LARCO, toda vez que Discos Hispanos del Perú S.A. ha señalado que el productor del mismo es Producciones Panamericana S.A., lo cual no ha sido refutado por los denunciantes.

Finalmente, considerando que en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI se han solicitado determinadas diligencias que son necesarias

también para resolver el presente proceso dispuso que se anexasen al presente expediente los contratos suscritos entre Delta Discos S.A. y las empresas Ediciones Musicales Hispanas S.A. y Discos Hispanos del Perú S.A., una vez que sean recibidos en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI, así como la declaración del Sr. Samir Giha.

Mediante proveído de fecha 18 de agosto del 2000, la Oficina de Derechos de Autor corrió traslado a las partes de los escritos presentados por Ediciones Musicales Hispanas S.A.⁷ y Discos Hispanos del Perú S.A.⁸ con fecha 10 de agosto en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI, así como del escrito presentado en el mismo, con fecha 19 de agosto del 2000⁹ por el Sr. Samir Giha y copia del acta de su declaración¹⁰ efectuada el 18 de agosto del 2000.

⁷ En dicho escrito, Ediciones Musicales Hispanas S.A. adjuntó copia legalizada de la minuta de ratificación de acto jurídico de fecha 2 de marzo del 2000, celebrado entre su empresa y Delta Discos S.A., a fin de acreditar la titularidad de su empresa sobre los derechos editoriales correspondientes a las producciones fonográficas realizadas al amparo del contrato suscrito por el Grupo Musical FRÁGIL y la empresa Delta Discos S.A. con fecha 1° de junio de 1989.

⁸ En dicho escrito, Discos Hispanos del Perú S.A. adjuntó copia legalizada de la minuta de ratificación de acto jurídico de fecha 2 de marzo del 2000, celebrado entre su empresa y Delta Discos S.A., a fin de acreditar la titularidad de su empresa sobre los derechos correspondientes al productor fonográfico, respecto de las producciones fonográficas realizadas al amparo del contrato suscrito por el Grupo Musical FRÁGIL y la empresa Delta Discos S.A. con fecha 1° de junio de 1989.

⁹ En dicho escrito, Samir Giha Stagnaro manifestó que firmó la Carta GG.015/92 de fecha 29 de setiembre de 1992 cursada al Grupo Musical FRÁGIL, bajo instrucciones específicas del Gerente general Wieland Kafka Kiener, quien se encontraba fuera del país. Señaló que nunca ha sido Gerente general ni empleado de Delta Discos S.A., ya que el hecho de que aparezca firmando como Gerente general responde a un error "tipográfico secretarial", el cual no advirtió al momento de firmar, ya que usualmente tipeaba y firmaba como Gerente general de Discos Hispanos del Perú S.A. A fin de acreditar que la entrega de dicha carta respondió a instrucciones precisas del Gerente general de Delta Discos S.A. y que no actuó por motivación propia, adjuntó una carta que le remitiera Wieland Kafka y un fax de FRÁGIL remitido a Wieland Kafka.

¹⁰ En dicha declaración, estando presentes también el Sr. César Víctor Bustamante Corzo y el representante de la empresa Discos Hispanos del Perú S.A., el Sr. Samir Giha reconoció la Carta GG.015/92 de fecha 29 de setiembre de 1992 dirigida por Delta Discos S.A. al Grupo FRÁGIL, su contenido y firma. Asimismo, manifestó que

Mediante proveído de fecha 25 de agosto del 2000, la Oficina de Derechos de Autor corrió traslado a las partes del escrito presentado por Delta Discos S.A. con fecha 24 de agosto del 2000¹¹ en el expediente N° 1281-1999/ODA-AI. Con fecha 31 de octubre del 2000, Discos Hispánicos del Perú S.A. adjuntó copia de la resolución y demás recaudos sobre la medida cautelar expedida por el Trigésimo Octavo Juzgado en lo Civil de Lima en el expediente N° 2000-30668-0-100-J-CI-38, en el cual se ha ordenado a los emplazados (el Grupo Musical FRÁGIL) que cumplan con deshacer cualquier producción fonográfica que éstos hayan realizado por su cuenta, así como que se abstengan de elaborar, reproducir y/o

nunca ha sido Gerente general ni ha laborado en la empresa Delta Discos S.A., pero que a solicitud e instrucciones del Gerente general Sr. Wieland Kafka, firmó dicha carta, puesto que en ese entonces el Sr. Kafka domiciliaba en Chile, existiendo un error tipográfico de la secretaria que no consignó "por encargo". Señaló que la carta dirigida por el Grupo FRÁGIL a Delta Discos S.A. con fecha 1° de octubre de 1992 la remitió a Chile al Gerente general de dicha empresa. De otro lado, manifestó que sí era Gerente general de Discos Hispánicos del Perú S.A. en la época en que suscribió la carta (desde 1992 hasta 1997). Asimismo, señaló que "hasta donde tiene conocimiento" entre 1992 y 1994 Delta Discos S.A. operaba en el local de Esquilache N° 179 y que los usuarios de dicha empresa efectuaban sus gestiones ahí, lo cual pudo observar como Gerente de Discos Hispánicos del Perú.

¹¹En dicho escrito, Delta Discos S.A. manifestó que revisando los archivos y documentos de su empresa, éstos reflejan que el local social de la empresa desde su constitución y hasta el año 1993 se encontró fijado y ubicado en Av. Dos de Mayo N° 465 - Miraflores. De otro lado, señaló que lo informado por el Sr. Samir Giha Stagnaro, respecto a que suscribió la carta que obra a fojas 125 por expresas instrucciones del entonces Gerente general de Delta Discos S.A., resulta inconsistente, toda vez que las facultades del Sr. Wieland Kafka eran indelegables, por lo que de ser cierto lo manifestado por el Sr. Giha dicha "delegación de facultades", así como todos los actos que pudiera haber realizado irrogándose la representación de su empresa, resultan ineficaces al amparo de lo dispuesto por el artículo 161 del Código Civil. Indicó que no obra registrada dentro de su correspondencia la carta que obra a fojas 125, lo cual hace dudar sobre la veracidad de la misma o de la versión proporcionada por el Sr. Giha. En atención a ello, solicitó se requiera a los denunciados la exhibición del original de la referida carta. Agregó que en sus reportes tampoco obra registrada ninguna carta remitida por o hacia el Sr. Samir Giha, así como tampoco que en el local sito en Esquilache N° 179 - San Isidro, su empresa haya tenido una sucursal, oficina de atención al público o gestoría, desconociendo las razones que llevaron al Sr. Giha a manifestar lo contrario.

comercializar fonograma alguno, bajo apercibimiento de deshacerlo forzosamente a su costo, por lo que el Poder Judicial ha considerado que el contrato suscrito entre el Grupo Musical FRÁGIL y la empresa Delta Discos S.A. se encuentra plenamente vigente y, en consecuencia, exigible en todos sus términos y condiciones, por lo que la presente denuncia deviene en improcedente.

Con fecha 15 de noviembre del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante manifestaron que han interpuesto recurso de apelación - la cual adjuntaron en copia - contra la resolución de fecha 13 de octubre del 2000 por la cual se declara admisible la solicitud cautelar presentada por Delta Discos S.A. y Discos Hispánicos del Perú S.A., con la seguridad de que el superior jerárquico revoque dicha medida, en atención a que el contrato que sirvió de base para que se dicte la medida cautelar correspondiente fue resuelto con fecha 29 de setiembre de 1992, lo cual fue ratificado por Delta Discos S.A. con fecha 1° de octubre de 1992, además del hecho de que no existe contrato alguno de cesión suscrito entre Delta Discos S.A. y Discos Hispánicos del Perú S.A.

Con fecha 22 de noviembre del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante manifestaron que el hecho de que se hayan cobrado regalías no significa que exista un contrato de cesión de derechos efectuado por la empresa Delta Discos S.A. a favor de Discos Hispánicos del Perú S.A., por cuanto en aquella época los propietarios y/o accionistas de ambas empresas eran las mismas personas y los miembros del Grupo Musical FRÁGIL fueron oportunamente comunicados en forma verbal que la empresa Delta Discos S.A. iba a dejar de operar y que Discos Hispánicos del Perú S.A. se encargaría de pagar los derechos pendientes sobre el stock o saldo de las producciones que se lanzaron al mercado en virtud del contrato suscrito entre Delta Discos S.A. y el Grupo Musical FRÁGIL el 1° de junio de 1989. Así, la empresa Discos Hispánicos del Perú S.A. convocó al Sr. Octavio Castillo a efectos de que cobrara los derechos pendientes de pago que le correspondía asumir a Delta Discos S.A. y en la medida que ésta

última ya no operaba, la empresa Discos Hispanos del Perú S.A. asumió la responsabilidad de pago al ser los mismos dueños, lo que no implica que Discos Hispanos del Perú S.A. estuviera autorizada por los autores ni mucho menos por Delta Discos S.A. para reproducir y comercializar productos fonográficos que no son de su propiedad. Indicó que lo anterior se acredita con el hecho de que hasta la fecha Discos Hispanos del Perú S.A. no haya podido acreditar la existencia del contrato de Cesión de Derechos que manifiestan haber suscrito con la empresa Delta Discos S.A., ni tampoco autorización alguna por parte de los autores. Finalmente, precisó que la Prueba Anticipada invocada por las empresas Delta Discos S.A. y Discos Hispanos del Perú S.A. con la finalidad de que se reconociera el contenido y firma del contrato de Cesión de Derechos Exclusivos de fecha 1° de junio de 1989 suscrito con Delta Discos S.A., que también se utilizó como sustento de la solicitud de la antes mencionada medida cautelar, sólo acredita que dicho contrato fue reconocido en su contenido y firma en la audiencia respectiva, dejándose establecido que no se encontraba vigente.

Con fecha 22 de noviembre del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante manifestaron ser los titulares del master AVENIDA LARCO y que la mención en el disco de vinilo de Producciones Panamericana S.A. - División Discos se realizó exclusivamente con fines promocionales y de común acuerdo entre las partes, por lo que Producciones Panamericana S.A. no ostenta en absoluto titularidad alguna sobre dicho producto fonográfico, lo cual se podrá comprobar realizando las indagaciones del caso ante dicha empresa, para lo cual la Oficina deberá actuar conforme a sus atribuciones, más aun si dicha empresa no ha reclamado derecho alguno sobre dicha producción fonográfica.

Con fecha 28 de noviembre del 2000, Discos Hispanos del Perú S.A. adjuntó copia de la Demanda Ejecutiva de Obligación de no hacer interpuesta por su empresa y Delta Discos S.A. contra los integrantes del Grupo Musical FRÁGIL, así como del Mandato ejecutivo

expedido el 10 de noviembre del 2000 por el Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, por el cual se ordena a los demandados que deshagan cualquier producción fonográfica que éstos hubieran realizado como consecuencia de la ejecución forzada del contrato vigente suscrito entre el referido grupo y Delta Discos S.A., quien a su vez cediera parte de sus derechos a su empresa. Asimismo, adjuntó copia de la resolución expedida por el Vigésimo Primer Juzgado Penal, mediante la cual se dispone el sobreseimiento (archivo definitivo) de la - según manifiestan "maliciosa" - denuncia penal interpuesta por el Grupo Musical FRÁGIL contra el Sr. Jorge A. Galarcep Escobedo, representante legal de Discos Hispanos del Perú S.A.

Mediante Resolución N° 046-2001/ODA-INDECOPI de fecha 23 de febrero del 2001, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de autor interpuesta contra Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A.; improcedente la denuncia por infracción a los derechos conexos de los artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, interpuesta contra Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A. Consideró lo siguiente:

a) Respecto al derecho conexo del productor de fonogramas y el de los artistas intérpretes y ejecutantes y la infracción a los derechos conexos de los artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas:

– Si bien los denunciados manifiestan ser productores de un fonograma producido en 1981 denominado AVENIDA LARCO y otro en 1990 denominado SERRANIO, en los cuales habrían fijado sus obras, interpretaciones y ejecuciones en su calidad de autores, artistas intérpretes y ejecutantes y que el disco compacto denominado FRÁGIL habría sido reproducido del master que dio origen al disco de vinilo denominado FRÁGIL AVENIDA LARCO y del master que dio origen al cassette denominado SERRANIO, mientras que el cassette AV. LARCO habría sido reproducido de la cinta master que dio origen al disco de vinilo denominado FRÁGIL AVENIDA LARCO; el derecho conexo de los productores de

fonogramas y de los artistas intérpretes y ejecutantes fue reconocido en nuestra legislación a partir de la vigencia de la Decisión 351, y si bien en el Perú mediante Resolución Legislativa N° 23979 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de noviembre de 1984, se aprobó la adhesión a la Convención de Roma sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de fonogramas y Organismos de Radiodifusión, dicha norma en virtud de sus artículos 4 y 5 sólo es aplicable a los nacionales de otros países o a aquellas interpretaciones, ejecuciones o fijaciones que se hubieran verificado en otro Estado contratante de la Convención.

– En tal sentido, en la fecha de reproducción de los mencionados master (1981 y 1990), la legislación vigente sobre la materia era la Ley 13714, la cual no reconocía ningún derecho de propiedad intelectual a los productores de fonogramas o a los artistas intérpretes o ejecutantes, por lo que aplicando el Principio plasmado en el artículo III del Código Civil, si los fonogramas en los cuales se fijaron las obras, interpretaciones y ejecuciones se produjeron en 1981 y 1990 y son dichos actos los que generan el nacimiento del derecho del productor fonográfico, así como la interpretación o ejecución que da lugar al nacimiento del derecho conexo del artista intérprete y ejecutante, dado que la Ley 13714 no reconocía ningún derecho de propiedad intelectual a estos hechos, la norma posterior (Decisión 351) no puede reconocerle derechos de propiedad intelectual a hechos verificados durante la vigencia de la anterior norma, por cuanto supondría la aplicación retroactiva de ésta, por lo que la denuncia deviene en improcedente en este extremo.

b) Respecto al derecho de autor de los temas materia de la denuncia¹² y la infracción al derecho de reproducción y distribución de la obra:

– Si bien los denunciantes han reconocido en su escrito obrante a fojas 3 que Delta Discos S.A. habría producido con los integrantes del Grupo FRÁGIL una producción en el año 1990, en la carta emitida por el Sr. Wieland Kafka, acompañada por el Sr. Samir Giha se hace

referencia a que existieron por lo menos dos (02) producciones, en las cuales habrían reproducido además, las obras grabadas en el master producido en el año 1981, de acuerdo al contrato que suscribieron el 22 de junio de 1989. Así, verificó que de las producciones antes mencionadas y del master producido en 1981, Discos Hispanos del Perú S.A. ha reproducido las obras posteriormente fijadas en el disco compacto FRÁGIL, tal como se verifica del encarte que acompañaron los denunciantes en el cual se aprecia lo siguiente:

– “AV. LARCO: Grabado en 1981 en el estudio de grabaciones Elías Ponce.

SERRANIO: Grabado y mezclado entre julio de 1989 y enero de 1990 en los Estudios “AMIGOS” Balconcillo, Lima-Perú...”

– El contrato suscrito entre Delta Discos S.A. y los integrantes del Grupo FRÁGIL con fecha 1° de junio de 1989 fue firmado por las partes por un plazo inicial de dos (02) años, por lo que venció el 1° de junio de 1991. Sin embargo, desde dicha fecha habría tenido efecto la prórroga automática por períodos de un (01) año, conforme a lo establecido en su cláusula octava¹³.

– No obstante que los denunciantes manifiestan que el contrato fue resuelto por Delta Discos S.A. con fecha 29 de septiembre de 1992 mediante Carta GG.015/92, de acuerdo a la cláusula octava del contrato, la resolución del mismo no opera en la fecha de remisión de la carta que comunica a la otra parte su intención de no seguir renovando el referido contrato, sino a la fecha de vencimiento de tal período, por lo que si la carta fue remitida el 29 de septiembre de 1992, el supuesto vencimiento del contrato se habría producido el 1° de junio de 1993 y no el 29 de septiembre de 1992. Sin embargo, la referida carta, al haber sido remitida por el Sr. Samir Giha, quien no es ni fue gerente general de Delta Discos S.A. en la fecha de emisión de la misma - no obstante que fue

¹²Ver nota 1.

¹³“OCTAVO: El presente contrato tendrá una duración de 2 (dos) años a partir de la fecha de su firma, y será prorrogado automáticamente por períodos de un año a menos que una de las partes comunique a la otra, por escrito, su decisión de no renovarlo con por lo menos 90 (noventa) días de anticipación a su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.”

remitida por instrucciones precisas del gerente general de aquel entonces: Sr. Wieland Kafka - es ineficaz con respecto a Delta Discos S.A. dado que de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Civil y en el estatuto de la citada empresa las facultades del gerente general eran indelegables. Asimismo, dado que la carta remitida por los integrantes del Grupo FRÁGIL fue enviada al domicilio consignado en la carta GG.015/92 enviada por el Sr. Samir Giha (Esquilache N° 179 - San Isidro), que de acuerdo a lo señalado por Delta Discos S.A. desde la fundación de dicha empresa hasta el año 1993 el domicilio de la misma fue Av. Dos de Mayo N° 465 - Miraflores – no habiendo acreditado los denunciados que el domicilio de San Isidro correspondiera a dicha empresa –, al haberse enviado la referida carta a un domicilio que no era el de la parte, ésta no pudo haber tomado conocimiento del contenido de la misma, y, por lo tanto, tal acto no pudo extinguir las relaciones obligatorias nacidas del contrato suscrito entre ambas.

En consecuencia, dado que ninguna de las cartas pudo haber producido la caducidad del plazo, la Oficina concluyó que los períodos de prórroga del contrato han operado y, por lo tanto, éste se encuentra vigente.

– Si bien los denunciados señalan que el contrato fue suscrito en su calidad de artistas con la finalidad de autorizar la grabación de sus interpretaciones o ejecuciones en un determinado soporte, mientras Discos Hispanos del Perú S.A. señala que es un contrato de cesión de derechos de autor y de derechos conexos, de la interpretación de la cláusula primera¹⁴ del referido contrato se puede establecer que “EL ARTISTA” se obligó a realizar dos prestaciones de dar: una de ellas la de transferir los derechos que pudieran corresponderle sobre su interpretación y otra, la de transferir los derechos que pudieran corresponderle sobre la grabación.

Sin embargo, la Oficina manifestó que dado que a la fecha de celebración del contrato estaba vigente la Ley 13714, que no reconocía derechos de propiedad intelectual a los artistas intérpretes y ejecutantes ni a los productores de fonogramas, el objeto de las prestaciones no pudo ser el de transferir derechos que no existían, ya que de lo contrario el contrato sería nulo, por lo que mediante el contrato antes mencionado, Delta Discos S.A. y “EL ARTISTA” se obligaron no a una prestación de dar sino a una de hacer, que consistía en prestar sus servicios como artistas intérpretes y ejecutantes de obras musicales en forma exclusiva a Delta Discos S.A. con la finalidad que ésta, en su calidad de fabricante de discos, pudiera grabar tales interpretaciones y ejecuciones en un soporte determinado y proceder a la venta de los mismos, lo que se confirma con lo dispuesto en la cláusula segunda¹⁵ del contrato y con la presentación por parte de los denunciados de las “regalías artísticas” - que no corresponden al derecho de autor sino a la prestación de servicios - que Discos Hispanos del Perú S.A. le pagó a los artistas en el año 1995 y siguientes por cuenta de Delta Discos S.A., de acuerdo a lo estipulado en la cláusula respectiva del contrato.

– En ninguna cláusula del contrato se aprecia la intención de las partes de ceder derechos de autor, sino que hacen referencia a su condición de artistas y no de autores, por lo que el referido contrato, constituye uno de prestación de servicios, mediante el cual los artistas del mencionado Grupo Musical se comprometieron a interpretar y ejecutar en forma exclusiva, a fin de que Delta Discos S.A. los grabase en determinados soportes. En tal sentido, si bien el contrato de fecha 1° de junio de 1989 acreditaría que por lo menos, existió una autorización expresa por parte de los denunciados para grabar sus obras, no se ha acreditado una cesión o transferencia de derechos, no sólo por ser un contrato de prestación de servicios exclusivos, sino porque de una interpretación de todas las cláusulas del mismo no existe ningún elemento que haga pensar a la Oficina, que fue

¹⁴PRIMERO: Por medio del presente documento EL ARTISTA cede y transfiere a EL PRODUCTOR, en el acto y sin límite de tiempo, dentro del territorio del Perú y del mundo, los derechos exclusivos que pudieran corresponderle por las interpretaciones y grabaciones que realizara durante la vigencia del presente contrato.”

¹⁵SEGUNDO: EL ARTISTA se compromete a no grabar para sí o para terceros, individualmente o en conjunto, con la mención del nombre artístico FRÁGIL, o con la mención a su condición de integrante del grupo FRÁGIL, durante la vigencia del presente contrato o cualesquiera de sus prórrogas.”

intención de las partes transferir los derechos de autor a favor de Delta Discos S.A., no pudiendo concluirse que Delta Discos S.A. fuera editor de las obras musicales, como lo alega Discos Hispanos del Perú S.A., por cuanto, de acuerdo a la Ley 13714, el contrato de edición debe constar por escrito.

– Al no haberse verificado la transferencia de los derechos de autor sobre las obras materia de la denuncia a favor de Delta Discos S.A., ésta no pudo ceder, por lo menos en virtud del contrato suscrito con los denunciados con fecha 1° de junio de 1989, los derechos de autor de las mencionadas obras a Ediciones Musicales Hispanas S.A. o autorizar la inclusión de las mismas en los discos compactos producidos por Discos Hispanos del Perú S.A. sin contar con la autorización de los denunciados, razón por la cual la denuncia resulta fundada en este extremo.

En atención a lo anterior, la Oficina de Derechos de Autor determinó:

– Imponer a Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. la sanción de amonestación, en razón a que no se ha podido determinar el provecho ilícito obtenido por el acto infractorio.

– Imponer a Discos Hispanos del Perú S.A. la sanción de multa de 10,19 UIT, basada en el provecho ilícito obtenido como consecuencia del acto infractorio.

– Fijar por concepto de Derechos de Autor devengados la suma de \$ 4 329,15 dólares americanos que deberá ser cancelada por las denunciadas en forma solidaria a favor de los denunciados. Al respecto, la Oficina consideró que si bien los denunciados no habían acreditado el monto del derecho de autor devengado al no tener la cifra exacta de los soportes reproducidos, ésta sí contaba con los suficientes elementos para que, en virtud de la Tarifa de la Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC, pueda fijar dichos montos, al haberse acreditado la reproducción de 2 632 discos compactos y 700 cassettes.

– Prohibir a las denunciadas la reproducción y distribución de las obras objeto de la presente denuncia sin la autorización de los denunciados.

– Denegar el pago de las costas y costos del procedimiento, así como la publicación de la resolución.

– Ordenar la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación del Derecho de Autor.

Con fecha 6 de marzo del 2001, Tecnología Digital Victoria S.A.C. interpuso recurso de apelación en el extremo que se ordena que pague por concepto de derechos de autor la suma de \$ 4 329,15 dólares americanos en forma solidaria entre las empresas denunciadas manifestando que, su empresa únicamente replicó 1 500 discos compactos sobre la base de documentos presentados por Discos Hispanos del Perú S.A., por lo que su empresa actuó de buena fe, además del hecho de que para el pago en forma solidaria ordenado se ha tomado en consideración la totalidad de discos y cassettes colocados en el mercado, por lo que de asistirles alguna responsabilidad y convenir con la solidaridad en este hecho, no tendrían que responder por soportes fabricados por Discos Hispanos del Perú S.A. y Kroton S.A.C.

No obstante haber sido debidamente notificados, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante no absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por Tecnología Digital Victoria S.A.C.

Con fecha 21 de marzo del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante interpusieron recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) La Oficina de Derechos de Autor ha efectuado una interpretación errada de los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822¹⁶

¹⁶Artículo 193.- De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

Artículo 194.- El monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.

al fijar el monto de los derechos de autor devengados, ya que al no estar afiliados a entidad de gestión alguna en el Perú, no se les puede imponer tarifas aplicables de manera exclusiva a los miembros de dichas entidades, quienes sí se han obligado a aceptarlas por el solo hecho de afiliarse y suscribir el contrato de adhesión respectivo, ya que es el autor o el titular del derecho, o quien lo represente, quien fija el precio por el uso de las obras, el cual al no ser aceptado simplemente implica la no reproducción y distribución de las obras. Señaló que las empresas que violan permanentemente los derechos de autor y conexos muestran cifras falsas para acogerse justamente a la interpretación errada antes mencionada. Preciso que la suma de \$ 200 0000 dólares americanos que fue solicitada en la denuncia respectiva no incluye cuestiones indemnizatorias, ya que ello será solicitado ante el Poder Judicial en su oportunidad.

(ii) La Oficina de Derechos de Autor no se ha pronunciado respecto a la suma respectiva por concepto de derecho de inclusión solicitada en la denuncia.

(iii) Mediante resolución N° 2 de fecha 24 de enero del 2001, expedida por la Sala Civil para Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaída en el expediente N° 00-30868-4094, promovido por Delta Discos S.A. y Discos Hispanos del Perú S.A. en su contra sobre Medida Cautelar fuera de proceso - la cual adjuntaron en copia - dispuso revocar la resolución que admitió la Medida Cautelar expedida por el Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima y la declaró improcedente, por lo que se advierte que la Sala Civil ha establecido indubitablemente que el contrato suscrito con Delta Discos S.A. no se encuentra vigente en función a las comunicaciones resolutorias enviadas recíprocamente entre las partes, quedando pendiente de resolverse aún la Acción Ejecutiva de No hacer que les formulara Discos Hispanos del Perú S.A. y Delta Discos S.A., sustentada

El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

justamente en la referida medida cautelar y en la presunción de vigencia del contrato suscrito entre Delta Discos S.A. y el Grupo FRÁGIL, por lo que la Sala de Propiedad Intelectual deberá confirmar que el referido contrato no está vigente por resolución judicial.

(iv) No obstante que mediante Resolución N° 1283-1999/TPI-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 1999 expedida por la Sala de Propiedad Intelectual - la cual adjuntaron en copia - se estableció la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con los derechos conexos al derecho de autor, la Oficina omitió tomarla en cuenta, por lo que la Sala deberá pronunciarse sobre la infracción a los derechos conexos y establecer el monto a pagar por este concepto por parte de los denunciados.

(v) Dado que en el transcurso del proceso, los denunciados han demostrado una conducta evasiva, ofreciendo medios probatorios inexistentes o creando otros, debe ordenarse el pago de las costas y costos que les ha originado el presente proceso.

No obstante haber sido debidamente notificados, Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A. no absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante.

Con fecha 22 de marzo del 2001, Discos Hispanos del Perú S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo que se le sanciona y multa por infringir derechos de autor y en el extremo que fija los derechos de autor devengados, manifestando que los derechos de autor materia de la denuncia les fueron cedidos por Delta Discos S.A., por lo que, el Grupo FRÁGIL les cedía los derechos de autoría y por las interpretaciones y grabaciones que realizara durante la vigencia del contrato, por lo que su empresa siempre consideró que a la empresa Delta Discos S.A. se le cedieron los Derechos de Autor y no - como lo ha manifestado la Oficina de Derechos de Autor - una prestación de servicios, ya que al ceder y transferir en su calidad de "artistas", dicha cesión debe

entenderse teniendo en cuenta que el “artista” es a la vez el “autor e intérprete”, por lo que lo que transfiere y cede es todo el derecho que sobre la obra corresponde. En tal sentido, consideró que no corresponde el pago por derechos de autor devengados, ya que los regía un contrato válido, habiendo incluso cumplido con pagarles las regalías correspondientes.

No obstante haber sido debidamente notificados, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante no absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por Discos Hispanos del Perú S.A.

Con fecha 2 de agosto del 2001, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante reiteraron los argumentos de su apelación y manifestaron que los denunciados son solidariamente responsables por la infracción a los derechos de autor y conexos, debiendo tenerse por inexistentes las cláusulas destinadas a eximirse de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 39 del Decreto Legislativo 822¹⁷.

Con fecha 30 de octubre del 2001, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante manifestaron que mediante sentencia de fecha 11 de octubre del 2001 - la cual adjuntaron en copia - el Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima ha declarado improcedente en todos sus extremos la demanda de obligación de no hacer interpuesta por Delta Discos S.A. y Discos Hispanos del

¹⁷Artículo 37.- Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.

Artículo 39.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Perú S.A. en su contra, manifestando que el contrato de fecha 1° de junio de 1989 con Delta Discos S.A. quedó resuelto al haberse procedido a comunicar la voluntad de no prorrogar automáticamente dicho contrato en la forma prevista por el mismo, lo que acredita que los denunciados no tenían facultad legal ni contractual para disponer de sus derechos de autor y conexos. Posteriormente, adjuntó un reporte sobre el estado del referido expediente judicial a fin de acreditar que no obstante que los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ésta fue declarada improcedente por extemporánea.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si los fonogramas (masters) titulados AVENIDA LARCO y SERRANIO son de titularidad de los denunciados.
- b) De ser el caso, si existen derechos conexos a favor de los productores de fonogramas producidos con anterioridad a la vigencia de la Decisión 351 y el Decreto Legislativo 822 y, por ende, a favor de los denunciados.
- c) Si Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A. han infringido la Ley de Derechos de Autor.
- d) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Primera Instancia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Cuestión previa

De la revisión de lo actuado en el presente expediente, la Sala conviene en precisar lo siguiente:

- Con fecha 1° de marzo del 2000, César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante (integrantes del Grupo Musical FRÁGIL) interpusieron denuncia por infracción a la legislación de Derechos de Autor contra Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A. por haber comercializado el CD FRÁGIL y el

cassette FRÁGIL AV. LARCO, manifestando que en los mismos se incluyen obras cuya autoría y titularidad les pertenecerían, en razón a que dichas obras fueron fijadas, distribuidas y comercializadas sin previa autorización mediante la reproducción de los masters (discos de vinilo) titulados AVENIDA LARCO y SERRANIO, de los cuales manifestaron ser los productores fonográficos.

– Absolviendo el traslado de la denuncia, Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. manifestaron que procedieron a replicar los CD's materia de la denuncia por orden de Discos Hispanos del Perú S.A.C., quienes les manifestaron tener los derechos correspondientes conforme a ley.

– Por su parte, Discos Hispanos del Perú S.A. manifestó haber adquirido los derechos correspondientes al productor fonográfico que los integrantes del Grupo FRÁGIL habían cedido a favor de Delta Discos S.A., mediante contrato entre dicha empresa y la suya. Asimismo, Discos Hispanos del Perú S.A. ha manifestado que el fonograma AVENIDA LARCO, cuya titularidad se atribuyen los denunciante no les pertenece al haber sido producido por Producciones Panamericana S.A. - División Discos.

– Según lo manifestado por los denunciante, el contrato suscrito entre el Grupo Musical FRÁGIL (del cual son parte los denunciante) y Delta Discos S.A. no se encuentra vigente, conforme lo ha establecido el Poder Judicial, por lo que dicha empresa no pudo ceder los derechos de dicho contrato a favor de terceros.

En tal sentido, la Sala considera necesario determinar si los fonogramas (discos de vinilo) titulados AVENIDA LARCO y SERRANIO son de titularidad de los denunciante y si los denunciado tenían la debida autorización para reproducir las obras contenidas en los mismos en el CD FRÁGIL y en el cassette FRÁGIL AV. LARCO, en virtud al contrato suscrito entre Delta Discos S.A. y el Grupo Musical FRÁGIL.

2. Titularidad de los fonogramas (masters) AVENIDA LARCO y SERRANIO

De lo actuado en el presente procedimiento, se advierte que los denunciante han manifestado ser productores fonográficos de los fonogramas AVENIDA LARCO y SERRANIO.

Sin embargo, conforme se aprecia de la fotocopia del disco de vinilo AVENIDA LARCO (fojas 119 a 123) si bien los autores de las obras contenidas en el mismo son los denunciante, no obra en el expediente información que acredite la titularidad de dicho fonograma por parte de los denunciante, puesto que tanto en el disco como en su respectiva funda se consigna "Producciones Panamericana S.A. - División Discos", no existiendo tampoco información sobre el disco de vinilo SERRANIO.

En tal sentido, al no haberse acreditado la titularidad de los mencionados fonogramas por parte de los denunciante, carece de objeto pronunciarse sobre los derechos conexos que según señalaron los denunciante les pertenecían en su calidad de productores, deviniendo improcedente la denuncia interpuesta en dicho extremo.

Sin embargo, la Sala conviene en aclarar que la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente la denuncia interpuesta con relación a los derechos conexos del productor de fonogramas, por considerar que dicha figura jurídica no les era aplicable al suponer la aplicación retroactiva de la Decisión 351. Al respecto, la Sala considera necesario precisar lo siguiente:

– A la fecha de producción de los fonogramas AVENIDA LARCO (1981) y SERRANIO (1989-90) se encontraban vigentes la Ley 13714 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 61-62-ED. Cabe señalar que la Ley 13714 y el Decreto Supremo N° 061-62-ED fueron derogados por el Decreto Legislativo 822, norma que entró en vigencia el 24 de mayo de 1996.

– La protección a los derechos conexos de los productores de fonogramas¹⁸ es una figura que

¹⁸De acuerdo al artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 de la Decisión 351 se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos, fijados por

no existía bajo el régimen de la Ley 13714. En la Decisión 351, vigente desde el 21 de diciembre de 1993, recién se introduce en la legislación nacional esta figura a favor de los productores fonográficos nacionales y extranjeros¹⁹, la cual es luego recogida por el Decreto Legislativo 822²⁰. Cabe precisar que los fonogramas

primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.

¹⁹Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen derecho de:

- a) Autorizar o prohibir la reproducción directa de sus fonogramas;
- b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;
- c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público;
- y,
- d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, lo que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas los Países Miembros.

²⁰Artículo 136.- Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

b) La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.

c) *La comunicación digital mediante fibra óptica, onda, satélite o cualquier otro sistema creado o por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de distribución, por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra y producción.*

d) La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.

e) La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.

Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural o jurídica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesión o licencia exclusiva.

Artículo 137.- Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos de las comunicaciones lícitas a que se refiere la presente ley, la cual será compartida, en partes iguales, con los artistas intérpretes o ejecutantes.

Artículo 138.- En los casos de infracción a los derechos reconocidos en este Capítulo, corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

Artículo 139.- La protección concedida al productor de fonogramas será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

extranjeros ya eran protegidos en el Perú desde el 7 de agosto de 1985, fecha en que entra en vigor en el país la Convención de Roma y el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.

– *Es necesario entonces determinar si los productores de los fonogramas producidos bajo el imperio de la Ley 13714 pueden hacer valer los derechos reconocidos en la actual legislación de derecho de autor (Decisión 351 y Decreto Legislativo 822). Para ello la Sala considera necesario realizar la siguiente precisión de terminología²¹:*

Aplicación inmediata de una norma es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

Aplicación ultraactiva de una norma es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita. Es decir, luego que termina su aplicación inmediata.

Aplicación retroactiva de una norma es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata.

Aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia.

– *En el presente caso se está ante el problema de la aplicación de las normas en el tiempo que supone una disyuntiva entre la*

Vencido el plazo de protección, el fonograma pasará al dominio público.

Artículo 38.- El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

²¹ Rubio, Título Preliminar. *Para Leer el Código Civil*, vol. III, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1988, pp. 57 y ss.

seguridad jurídica y la innovación legislativa. Para solucionar este problema han surgido diversas teorías, entre las que destacan dos:

a) La teoría de los **derechos adquiridos** que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquéllos que han entrado al dominio de una persona y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. Se diferencia los derechos adquiridos de las

facultades y expectativas, mereciendo protección sólo los primeros. Las otras dos - en la medida que no han ingresado en el dominio de las personas - no merecen protección.

b) La teoría de los **hechos cumplidos** que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultraactividad de las normas derogadas. Para sustentar ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

La aplicación de la Ley 13714, la Decisión 351 y el Decreto Legislativo 822 puede graficarse de la siguiente manera:

		APLICACIÓN ULTRACTIVA DE LA LEY 13714	
VIGENCIA DE LA LEY 13714		VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 822	
		VIGENCIA DE LA DECISIÓN 351	
RETROACTIVIDAD DE LA LEY 13714	04.11.61	21.12.93	24.05.96
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 351			
RETROACTIVIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 822			

Ley 13714: No regulaba la protección de los derechos conexos de los productores de fonogramas.

Decisión 351: Reconoce y protege los derechos conexos a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

Decreto Legislativo 822: Mantiene la protección de los derechos conexos reconocidos en la Decisión 351 y amplía la protección a fotografías y grabaciones de imágenes en movimiento que no son obras.

Cabe precisar que la Decisión 351 no derogó la Ley 13714, sin embargo modificó determinadas disposiciones – como el plazo de protección de las obras – e introdujo nuevas instituciones jurídicas – como el derecho conexo - por lo que a partir de la vigencia de la Decisión 351, sólo eran aplicables las disposiciones de la Ley

13714 que no hubiesen sido modificadas o derogadas tácitamente por la nueva norma.

Asimismo, cabe precisar lo siguiente:

– El artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”

El principio general de la norma constitucional es la prohibición de la retroactividad de las normas jurídicas. Sólo en materia penal (cuando favorece al reo) se admite la retroactividad.

– De otro lado, de acuerdo con el artículo 3° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el principio general de las Decisiones Andinas es su aplicación inmediata. Esta vigencia se entiende hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

– El artículo 103 de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra.

– Ni la Decisión 351 ni el Decreto Legislativo 822 contienen alguna norma que fije este límite, por lo que se deberá recurrir a las normas supletorias al derecho de autor y los derechos conexos.

Así, el artículo III del Título Preliminar del Código Civil²² dispone la aplicación inmediata de las normas a las consecuencias de los derechos, situaciones y relaciones jurídicas existentes. De ello se advierte que el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, y no la teoría de los derechos adquiridos, es decir deshecha la aplicación retroactiva o ultraactiva de la ley.

De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos cumplidos durante la vigencia de la Ley 13714, se rigen por ésta, y por la Decisión 351 desde su entrada en vigencia. Por su parte, los hechos cumplidos después de la derogación de la Ley 13714, se rigen por la Decisión 351 y el Decreto Legislativo 822, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente; como es el caso de la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 822 referida exclusivamente a sus normas procedimentales²³.

En consecuencia, todos los hechos, situaciones o relaciones jurídicas no regulados por la legislación anterior, pero sí contempladas en la legislación vigente, que continúen surtiendo efecto después de la entrada en vigencia de la nueva ley, serán regulados en base a lo establecido en esta última sólo respecto de las

²²Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes y situaciones jurídicas existentes. No tienen fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.

²³ Cuarta Disposición Transitoria.- Las normas de procedimientos contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.

consecuencias jurídicas que ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia.

De acuerdo con las ideas expuestas, se concluye que los fonogramas producidos con anterioridad a la vigencia de la actual legislación en materia de derechos de autor (Decisión 351 y Decreto Legislativo 822):

a) No gozarán de protección por los derechos conexos reconocidos, contra los actos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

b) Gozarán de protección los derechos conexos reconocidos en dicha legislación siempre que los actos denunciados ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia.

Admitir alguna conclusión distinta, significaría aplicar retroactivamente la norma vigente o ultraactivamente la norma derogada, contraviniendo así el ordenamiento jurídico nacional.

Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 139 del Decreto Legislativo 822, el plazo de protección a los fonogramas es de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente de la primera publicación del fonograma. Es decir que si un fonograma nacional fue publicado en 1950, éste será protegido desde el 21 de diciembre de 1993 – fecha de entrada en vigencia de la Decisión 351 – pero el plazo de protección vencerá en el 2019 – es decir, setenta años de publicado el fonograma - por lo que a partir del 1° de enero del 2020 pasará al dominio público.

Lo anterior será de aplicación a todo fonograma que, de acuerdo a la Decisión 351 y el Decreto Legislativo 822, constituya la primera fijación de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. Esta fijación debe ser exclusivamente sonora. Lo contrario sería admitir una aplicación ultraactiva de la norma derogada.

En conclusión, los fonogramas AVENIDA LARCO y SERRANIO al haber sido publicados en 1981 y 1989-90, aun cuando tales hechos hayan sucedido durante la vigencia de la Ley 13714, su titular sí goza a partir de la vigencia de la Decisión 351 de los derechos conexos reconocidos en la ley.

Sin embargo, al haberse determinado que los denunciados no son los productores de dichos fonogramas, la Sala procederá a analizar si se han infringido los derechos de autor y los derechos conexos que en su calidad de artistas intérpretes o ejecutantes les corresponden a los denunciados por la inclusión, reproducción y distribución de las obras contenidas en los discos compactos y cassettes materia de la denuncia.

Al respecto, cabe precisar que si bien los denunciados han manifestado que la Oficina de Derechos de Autor no se ha pronunciado respecto a los Derechos de inclusión, de la revisión de la resolución apelada se advierte que la Oficina de Derechos de Autor señaló expresamente que Delta Discos S.A. no estaba autorizada para ceder los derechos de autor de las obras materia de la denuncia a Ediciones Musicales Hispanas S.A., o autorizar la inclusión de las mismas en los discos compactos producidos por Discos Hispanos del Perú S.A. (foja 410).

3. 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.

3.1 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 anónimo²⁴.

c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: Se impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o reputación del autor.*

3.2 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 misma²⁵.

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

²⁴Villalba, 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.

²⁵Antequera Parrili/Ferreyros, El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 129.

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.

4. Obras musicales

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo 822, la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario 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 registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

El artículo 4 de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 reconoce entre las obras protegidas por el derecho de autor a las composiciones musicales con letra o sin ella.

5. Infracción a los derechos de autor

El artículo 173 del Decreto Legislativo 822 establece que sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa.

Se considera como infracción a los derechos de autor cualquier acto que signifique la afectación de alguno a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

5.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la Sala advierte que no obstante que Discos Hispanos del Perú S.A. manifiesta que ordenó replicar los discos materia de la denuncia a Tecnología Digital

Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. en base a los derechos de los que gozaba sobre las obras materia de la denuncia en virtud de los contratos que suscribió con Delta Discos S.A., no se ha acreditado la existencia de dicho contrato y además el contrato que suscribieron los integrantes del Grupo Musical FRÁGIL (del cual forman parte los denunciados) con Delta Discos S.A. - conforme lo ha establecido el Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Resolución N° 12 de fecha 11 de octubre del 2001, recaída en el expediente N° 30868-2000 (fojas 480 a 485) sobre Demanda de Obligación de No hacer interpuesta por Delta Discos S.A. y Discos Hispanos del Perú S.A. contra César Bustamante Corzo, Andrés Dulude León, Jorge Durán Torres, Octavio Manuel Castillo Benalcazar y Luis Alberto Valderrama Bustamante, a fin de que deshagan las producciones musicales que hubieren realizado para sí o para terceros - no reúne el requisito de certeza de la obligación cuya ejecución se pretende, habiendo dicho juzgado declarado improcedente la referida demanda, en atención a que el referido contrato había sido debidamente resuelto por parte del Grupo Musical FRÁGIL.

En consecuencia, Discos Hispanos del Perú S.A. no gozaba de autorización alguna para ceder los derechos que manifestó tener sobre las obras musicales de los denunciados, puesto que Delta Discos S.A. ya no mantenía relación contractual alguna con el Grupo Musical FRÁGIL.

En tal sentido, los contratos suscritos entre dichas empresas no acreditan la autorización para reproducir las obras musicales materia de la denuncia en los discos compactos elaborados por Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C.

Asimismo, si bien Tecnología Digital Victoria S.A.C. ha manifestado que su empresa ha actuado de buena fe al haber acreditado que los discos compactos materia de la denuncia fueron reproducidos con las autorizaciones correspondientes de Discos Hispanos del Perú S.A., al haberse acreditado que dicha empresa no gozaba de la autorización respectiva por parte de los denunciados, la Sala conviene en

precisar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Legislativo 822²⁶ todos aquellos que participan, ya sea de manera directa o indirecta, en la comisión de un acto que vulnere los derechos de autor son responsables solidarios por el mismo.

Sin embargo, queda expedito el derecho de Tecnología Digital Victoria S.A.C. para proceder en la vía pertinente contra quienes considere responsables de haber hecho partícipe a su empresa en un acto de infracción.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala determina que las empresas denunciadas han infringido los derechos de autor contenidos en el artículo 13 incisos a) y c) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 incisos a) y c) del Decreto Legislativo 822.

6. Determinación de las sanciones

A la Autoridad Administrativa le corresponde no sólo tutelar los derechos de autor 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 una sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La Sala estima que la sanción debe ser impuesta tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractorio. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal del denunciado y la gravedad de la falta.

En el presente caso, Discos Hispanos del Perú S.A. ha manifestado haber editado por su cuenta 700 cassettes, mientras que ordenó la réplica de 330 discos compactos a Kroton S.A.C. y 1 500 discos compactos a Tecnología

Digital Victoria S.A.C., siendo todos los temas incluidos en los mencionados fonogramas de la autoría de los denunciantes.

Dado que el precio aproximado de los discos compactos asciende a \$ 20,00 dólares americanos, mientras que el de los cassettes asciende a \$ 3,50 dólares americanos, conforme se aprecia de las boletas de venta acompañadas por los denunciantes, se entiende que el provecho ilícito obtenido es el siguiente:

- Por los 700 cassettes = \$ 2 450 dólares (S/. 8 575 soles) [**S/. 7 031,50 soles** descontando S/. 1 543,50 soles por IGv (18%)].
- Por los 330 discos compactos = \$ 6 600 dólares (S/. 23 100 soles) [**S/. 18 942 soles** descontando S/. 4 158 soles por IGv (18%)].

- Por los 1 500 discos compactos = \$ 30 000 dólares (S/. 105 000 soles) [**S/. 86 100 soles** descontando S/. 18 900 soles por IGv (18%)].

Así, en total obtuvo un provecho ilícito de S/. 112 073,50 soles por las obras materia de la infracción.

Cabe precisar que si bien Discos Hispanos del Perú S.A. señaló que también editó 802 discos compactos en Venezuela y Estados Unidos, no obra información al respecto que pueda hacer deducir los costos de los mismos.

6.1 Multa

En el presente caso, dado que Tecnología Digital Victoria S.A.C. ha evidenciado con su conducta el desconocimiento de la falta de autorización por parte de Discos Hispanos del Perú S.A. sobre las obras materia de la denuncia, la Sala considera sancionar a Tecnología Digital Victoria S.A.C. con una sanción de **amonestación**.

De otro lado, en atención a la conducta demostrada por Discos Hispanos del Perú S.A. y teniendo en cuenta el provecho ilícito obtenido, la Sala determina que la multa a imponérsele a Discos Hispanos del Perú S.A. debe fijarse en 36,15 UIT.

²⁶Artículo 39.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por ésta Ley o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

7. Remuneraciones devengadas

La legislación nacional en materia de derechos de autor confiere al autor un derecho exclusivo. De acuerdo con ello, corresponde al autor autorizar o prohibir la explotación de su obra mediante su reproducción, representación o ejecución pública, etc.

El artículo 193 del Decreto Legislativo 822, establece que de ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

Asimismo, el artículo 194 del Decreto Legislativo 822, establece que el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación y que el pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

En consecuencia, el pago de las remuneraciones generadas a favor del titular debe entenderse de acuerdo al monto que dicho titular hubiera percibido en caso de haber autorizado la explotación de sus obras.

En ese orden de ideas, la Sala considera que debe encontrarse una base de cálculo lo más objetiva posible para la fijación de estos derechos, estimando pertinente advertir que no se deben solicitar y aplicar por estos conceptos montos arbitrarios que no se sustenten en hechos objetivos, puesto que nuestra legislación no acepta el abuso del derecho²⁷.

En este contexto, para fijar las remuneraciones devengadas a favor del denunciante, la Sala tendrá en cuenta la información presentada por

²⁷Artículo II del Título Preliminar del Código Civil.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho.

las partes (respecto a la cantidad de ejemplares vendidos del fonograma, así como el precio de cada ejemplar).

Así, la Sala conviene en precisar que si bien no obra información al respecto, la Sala asume que Discos Hispanos del Perú S.A. llegó a vender la totalidad de discos compactos y cassettes materia de la denuncia.

Asimismo, en la medida que no existe en el presente expediente información alguna que acredite cuál puede ser el valor de explotación de las obras materia de la denuncia, la Sala determina aplicar por este concepto un monto equivalente al 20% del valor de venta al público, descontando el Impuesto General a las Ventas.

En consecuencia, Discos Hispanos del Perú S.A. deberá abonar por concepto de remuneraciones devengadas los montos siguientes:

- S/. 1 406,30 soles (Por los 700 cassettes materia de la denuncia).
- S/. 3 788,40 soles (Por los 330 discos compactos elaborados por Kroton S.A.C.), los cuales deberán ser abonados solidariamente con Kroton S.A.C.
- S/. 17 220 soles (Por los 1 500 discos compactos elaborados por Tecnología Digital Victoria S.A.C.) los cuales deberán ser abonados solidariamente con Tecnología Digital Victoria S.A.C.

8. Costas y costos del procedimiento

El artículo 7 del Decreto Legislativo 807²⁸ establece que en cualquier procedimiento

²⁸Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la

contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000²⁹, la Sala considera que 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 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, a criterio de la Sala, justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

²⁹Recaída 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*.

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 del emplazado 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 Discos Hispanos del Perú S.A. debe asumir el pago de las costas y costos del procedimiento, toda vez que - dado el carácter de la infracción cometida - resultaba razonable suponer que al ordenar a terceros la reproducción de obras musicales sobre las cuales no tenía la autorización debida, se podría generar la interposición de una denuncia por parte de los autores de las obras musicales respectivas.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR los artículos cuarto, sexto y séptimo de la Resolución N° 046-2001/ODA-INDECOPI de fecha 23 de febrero del 2001, modificándola en los siguientes extremos:

Primero.- Declarar **FUNDADA** la denuncia interpuesta por César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante por infracción a los derechos de autor en contra de Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A.

Segundo.- Declarar **IMPROCEDENTE** la denuncia interpuesta por César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante por infracción a los derechos conexos de los productores de fonogramas contra Tecnología Digital Victoria S.A.C., Kroton S.A.C. y Discos Hispanos del Perú S.A.

Tercero.- AMONESTAR a Tecnología Digital Victoria S.A.C. y Kroton S.A.C. por los hechos denunciados e IMPONER a Discos Hispanos

del Perú S.A. una multa equivalente a 36,15 UIT.

Cuarto. - FIJAR por concepto de remuneraciones devengadas a favor de César Víctor Bustamante Corzo, Andrés Eduardo Dulude León, Octavio Castillo Benalcázar y Luis Alberto Valderrama Bustamante los siguientes montos:

- S/. 1 406,30 soles (los cuales deberán ser abonados por Discos Hispanos del Perú S.A.)
- S/. 3 788,40 soles (los cuales deberán ser abonados por Discos Hispanos del Perú S.A. solidariamente con Kroton S.A.C.).

- S/. 17 220 soles (los cuales deberán ser abonados por Discos Hispanos del Perú S.A. solidariamente con Tecnología Digital Victoria S.A.C.).

Quinto. - DISPONER el pago de costas y costos por parte de Discos Hispanos del Perú S.A.

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