

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

Fotografía. Alcance de la protección.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 24-4-2002

JURISDICCIÓN: Administrativa

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

OTROS DATOS: Resolución No. 378-2002/TPI/INDECOPI.

SUMARIO:

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

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

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de enero del 2001, Alomi Producciones S.A.C. (Perú) interpuso denuncia por infracción a la Ley de Derechos de Autor contra Karinto S.A. manifestando lo siguiente:

- Su empresa, entre otras actividades, publica la revista MONICA, que trata de temas de actualidad, así como del mundo artístico y sus estrellas, estando dirigida principalmente a un público juvenil-adulto.

- En la revista MONICA (Año 1 N° 6/2000) se publicó la entrevista al grupo SKANDALO realizada por la Sra. Mónica Zevallos, entrevista que fue ilustrada con diversas fotografías artísticas del citado grupo, una de las cuales incluye también a la entrevistadora antes mencionada. Dichas fotografías fueron tomadas por los Sres. Jorge Sarmiento y Ernesto Quilcate, quienes laboran en Alomi Producciones S.A.C.

- Karinto S.A. produce y comercializa el producto PALITO RITMO (palitos de maíz), el cual promociona regalando 48 fotografías de los miembros del grupo SKANDALO en tarjetas coleccionables, las cuales se encuentran dentro de los empaques del producto PALITO RITMO. Para publicitar dicho producto, así como la promoción de los 48 "trading cards" coleccionables del grupo SKANDALO, la empresa Karinto S.A. utiliza en los empaques y/o envolturas de dicho producto fotografías tomadas por los fotógrafos Jorge Sarmiento y Ernesto Quilcate, cuyos derechos autorales corresponden a Alomi Producciones S.A.C. y que fueron publicadas en la revista MONICA¹ antes mencionada.

- La presente denuncia se ha interpuesto debido a que si bien su empresa quiso solucionar el problema que la motiva con la empresa denunciada,

Karinto S.A. les expresó mediante carta de fecha 25 de agosto del 2000 que no tenían ninguna responsabilidad por el uso de las fotografías del grupo SKANDALO aparecidas en la revista MONICA (Año 1 N° 6/2000).

- Si bien en virtud a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 5 inciso h), 30, 31 incisos a) y f) y 144 del Decreto Legislativo 822 las fotografías mediante las cuales Karinto S.A. promociona y oferta su producto PALITO RITMO constituyen obras autorales que le otorgan a su titular (Alomi Producciones S.A.C.) los derechos de autor correspondientes, aún en el supuesto que las fotografías citadas no merezcan la calidad de obra autoral, de acuerdo con el artículo 144 del Decreto Legislativo 822, Alomi Producciones S.A.C. goza del derecho exclusivo a autorizar su reproducción y distribución, motivo por el cual Karinto S.A. estaría infringiendo los derechos de su empresa.

En virtud a lo anterior, solicitó se realice una diligencia de inspección en el local de Karinto S.A. a fin de adoptar las siguientes medidas cautelares:

- El cese inmediato de la actividad ilícita; consistente en el cese de la fabricación y/o comercialización de todo envase y/o etiqueta de la emplazada que reproduzca las fotografías cuyos derechos autorales corresponden a Alomi Producciones S.A.C.

- La incautación o decomiso de los folletos o anuncios infractores.

- La incautación o decomiso de los medios utilizados para la comisión de la infracción.

- La imposición de una fuerte multa por el dolo proceder de la denunciada.

- La publicación de la resolución a costa de la infractora.

¹ Si bien de la revisión de la mencionada revista se aprecian diversas fotografías del mencionado grupo SKANDALO, el denunciante en su escrito reproduce específicamente dos (2) de ellas, las que aparecen en la carátula de la citada revista así como en la página 31 de la misma, las cuales contrastó con dos envolturas del producto PALITO RITMO.

- El pago por la denunciada de las costas y costos del proceso.

- El pago por la denunciada de la suma que debió pagar, de haber obtenido la licencia correspondiente, la cual no debe ser inferior a US \$ 30 000 o al 20% de las utilidades brutas de las ventas de los productos PALITO RITMO que en su envoltura reproducen las fotografías que pertenecen a Alomi Producciones S.A.C. y que indebidamente usó y reprodujo la denunciada, y de éstas sumas la que resulte mayor.

Adjuntó el ejemplar de la revista MONICA antes mencionado, copias de los contratos laborales suscritos entre Alomi Producciones S.A.C., Jorge Sarmiento y Ernesto Quilcate, así como dos muestras del producto PALITO RITMO.

Mediante proveído de fecha 6 de febrero del 2001, la Oficina de Derechos de Autor tuvo por recibida la denuncia interpuesta admitiéndola a trámite y corriendo traslado de la misma a la empresa denunciada. Citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 23 de febrero del 2001. Dispuso como medida cautelar la inspección en el local de la empresa denunciada, y en caso de encontrarse envolturas, folletería o cualquier otro empaque o producto que contenga cualquiera de las dos fotografías materia de la denuncia, ordenó se proceda a su incautación y que, en caso que los empaques contengan los productos alimenticios que comercializa la denunciada, se proceda a la inmovilización de los mismos, facultándose a la denunciada a retirar el contenido de los mismos. Asimismo, dictó la medida cautelar de cese de la actividad ilícita, debiendo la denunciada abstenerse de seguir distribuyendo envolturas, folletería o cualquier otro empaque o producto que contenga cualquiera de las dos fotografías materia de la denuncia.

Con fecha 13 de febrero del 2001, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de Karinto S.A. sito en Manuel Cisneros 661 - La Victoria, en presencia del Sr. William Elías Rodríguez Landeo y del Sr. Julio Matsumura Kasano (éste último en representación de la empresa denunciada), quien manifestó ser el administrador de la empresa y

en cuya compañía se verificó la existencia de lo siguiente:

- 122 unidades de empaques llenos, conteniendo la fotografía materia de la denuncia, designándose como depositario de dichos empaques al Sr. Julio Matsumura Kasano. Se dejó constancia que se traba la medida cautelar de inmovilización respecto a los 122 empaques (llenos) con la denominación PALITO RITMO, designándose al Sr. Julio Matsumura como depositario de los mismos.

- 17 empaques vacíos con la fotografía materia de la denuncia y 4 afiches publicitarios con la fotografía objeto de la denuncia, procediéndose a trabar la medida cautelar de comiso de los 17 empaques vacíos y de los 4 afiches, designándose como depositario de los productos decomisados al Sr. William Elías Rodríguez Landeo.

- 230 "trading cards" con las fotografías que no son materia de la denuncia, apreciándose que en 40 de éstas aparecen la totalidad de los integrantes del grupo SKANDALO y en las 190 restantes aparecen las fotos individuales de cada uno de los integrantes de dicho grupo, apreciándose además en la parte posterior de los 230 "trading cards" las denominaciones PALITO RITMO, KARINTO, TRADING CARDS SKANDALO, entre otras consideraciones.

A pedido expreso de las partes, se hizo constar en el acta correspondiente que se apreció la existencia de 46 empaques vacíos del producto PALITO RITMO, con fotografías del grupo SKANDALO, que no son materia de la denuncia - siendo ello corroborado por el responsable de la diligencia -. Sin embargo, el abogado de la parte accionante precisó que si bien las fotografías contenidas en los 46 empaques no son iguales a las fotografías materia de la denuncia, han sido trabajadas en base a las fotografías materia de la denuncia. Ante ello, el administrador de la empresa inspeccionada señaló que dichas envolturas no son materia de inspección e incautación por no corresponder a la denuncia y así ordenarlo la providencia de fecha 6 de febrero del 2001.

Con fecha 20 de febrero del 2001, Karinto S.A. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

- Con fecha 27 de junio del 2000, su empresa suscribió con el grupo SKANDALO un contrato de licencia mediante el cual su empresa se encontraba facultada para la explotación del nombre del grupo SKANDALO, a través de los productos palitos de maíz denominados PALITO RITMO. Asimismo, el grupo musical se comprometía a la entrega de material fotográfico y demás facilidades para la venta de los productos. En cumplimiento de ello, el director propietario del grupo (Sr. Rolando Ortiz Ortiz) remitió a su empresa los negativos de las fotografías materia de la presente denuncia, las cuales fueron entregadas a la empresa encargada del diseño de sus empaques.

- Karinto S.A. ha actuado en virtud de un contrato - de conocimiento del denunciante, quien declaró haber recibido la comunicación de fecha 25 de agosto del 2000 - por el cual recibieron del grupo SKANDALO los negativos, lo que demuestra que no se ha hecho copia indebida, sino que se han utilizado los originales proporcionados por el representante de los artistas fotografiados, lo que además implica que los fotógrafos hicieron entrega de los mismos, infiriéndose que el problema es de naturaleza contractual (civil) entre los fotógrafos y Alomi Producciones S.A.C., ya que son los propios fotógrafos - fotógrafos que han sido reconocidos como "autores" en la propia revista del denunciante - los que entregaron indirectamente los negativos, siendo legítima la actuación de Karinto S.A. por provenir de los propios autores de dichas fotos, por lo que el agravio que se pudiere haber causado al denunciante deriva de un incumplimiento de contrato.

- Si bien la empresa denunciante afirma que las fotografías constituirían obras autorales (aunque no descarta la posibilidad de la carencia de tal calidad), amparando sus derechos en el contrato de prestación de servicios que celebró con los fotógrafos, ha omitido analizar la naturaleza de las fotografías materia de la presente denuncia, las cuales se tratan de la imagen de los integrantes del grupo SKANDALO, no habiéndose incluido en el contrato cláusula alguna sobre la capacidad de ceder reproducciones de la imagen de personas, lo cual resulta imposible sin la participación de los interesados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Código Civil², ya que las fotografías fueron realizadas con fines informativos y periodísticos sin que los señores del grupo SKANDALO tuvieran conocimiento del contrato de prestación de servicios suscrito entre los fotógrafos y el denunciante, con el cual pretenden explotar la imagen de los integrantes que participaron de buena fe en la entrevista. En tal sentido, y al no existir autorización expresa alguna de parte del director del grupo SKANDALO para su explotación, las fotografías no pueden ser materia de protección por parte de la Ley de Derechos de Autor, puesto que Alomi Producciones S.A.C. pagó por la prestación de servicios y no por la cesión de algún derecho intelectual (que con estas fotografías no se configura, dada la naturaleza del elemento retratado: la imagen de una persona).

Agregó que el presente caso debe enfocarse entre el denunciante y los fotógrafos desde el punto de vista del Derecho Civil (incumplimiento de contrato). Ofreció como medios probatorios, la copia del contrato suscrito entre su empresa y el grupo SKANDALO - el cual adjuntó -, así como de las comunicaciones emitidas por el director del grupo y la empresa encargada del diseño de las envolturas de sus productos PALITO RITMO.

2 Artículo 15.- La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.

Con fecha 23 de febrero del 2001 se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre las partes, las cuales manifestaron su voluntad conciliatoria, solicitando nueva fecha para continuar la audiencia, la cual fue señalada para el día viernes 9 de marzo del 2001.

Con fecha 23 de febrero del 2001, Alomi Producciones S.A.C. manifestó que debe tenerse en cuenta que en la diligencia de inspección realizada se demostró que Karinto S.A. usa en los empaques de su producto PALITO RITMO las fotografías materia de la denuncia como parte de su promoción “Skandalo, coleccionalos son 48 trading cards”, utilizando en por lo menos 4 de los 48 “trading cards”, las fotografías materia de la denuncia, pero limitándose tan solo al rostro de las personas fotografiadas³. Adjuntó los mencionados 4 “trading cards”. Solicitó se ordene a Karinto S.A. que informe sobre la cantidad de unidades vendidas del producto PALITO RITMO promoción SKANDALO y que exhiba el registro de ventas en el cual conste la cantidad de productos PALITO RITMO, así como su precio de venta.

Mediante proveído de fecha 6 de marzo del 2001, en atención a que en el escrito de descargo presentado por Karinto S.A. no se acompañaron algunos de los documentos ofrecidos en el mismo, la Oficina de Derechos de Autor requirió a Karinto S.A. para que en un plazo de 48 horas presente los documentos respectivos. Asimismo, y en atención a lo solicitado en el escrito presentado por Alomi Producciones S.A.C. con fecha 23 de febrero del 2001, requirió a Karinto S.A. para que cumpla con informar a la Oficina sobre la cantidad de unidades vendidas del producto PALITO RITMO promoción SKANDALO, “promocionalos (debió decir: “coleccionalos”) son 48 trading cards”, en la medida que se trate de las fotografías materia de la denuncia, para lo cual

debería presentar copia de su registro de ventas en el que conste la cantidad de productos y su precio de venta.

Con fecha 8 de marzo del 2001, Alomi Producciones S.A.C. manifestó que su representante no podría asistir a la audiencia de conciliación señalada para el día viernes 9 de marzo del 2001, debido a que las partes no habrían logrado llegar a acuerdo alguno.

Con fecha 9 de marzo del 2001 no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación programada debido a la incomparecencia de la parte denunciante, de conformidad con lo manifestado en su escrito de fecha 8 de marzo del 2001.

Con fecha 19 de marzo del 2001, Alomi Producciones S.A.C. manifestó que en la cláusula tercera del contrato suscrito entre Karinto S.A. y el director propietario del grupo SKANDALO se conviene que se permitiría a Karinto S.A. tomar las fotografías respectivas, no señalándose que el director del mencionado grupo las entregaría, por lo que puso en duda lo manifestado por Karinto S.A. Sin perjuicio de ello, señaló que en el supuesto de que fuera cierto que las fotografías le fueron entregadas a Karinto S.A., ello no lo exime de responsabilidad, ya que es Karinto S.A. quien ha utilizado en forma comercial las fotografías en cuestión siendo objetivamente la infractora. Indicó que al haberse publicado las fotografías materia de la denuncia en una revista de circulación nacional, Karinto S.A. estaba en condiciones de conocer que el derecho de autor sobre las citadas fotografías correspondía a Alomi Producciones S.A.C., además del hecho de que no obstante que su empresa cursó en el mes de agosto del 2000 una carta a Karinto S.A. solicitándole el cese de uso de las fotografías respectivas, hasta la fecha de la diligencia de inspección Karinto S.A. continuaba usando las fotografías materia de la

³ El denunciante reproduce en su escrito 4 “trading cards” en los que se aprecia el rostro de algunos de los integrantes del grupo SKANDALO, contrastando 2 de los “trading cards” con la fotografía que apareció en la portada de la revista MONICA materia de la denuncia y otros 2 “trading cards” con la fotografía que apareció en la página 31 de la misma.

denuncia. Adjuntó la carta de respuesta enviada por Karinto S.A. a su empresa.

Con fecha 19 de marzo del 2001, Karinto S.A. adjuntó copia de una carta emitida por la empresa encargada del diseño de las envolturas de sus productos PALITO RITMO y copia de una búsqueda fonética de antecedentes por denominación a fin de acreditar que el signo GRUPO JUVENIL SKANDALO se encuentra registrado en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial a favor de Rolando Ortiz Ortiz⁴. Solicitó se establezca un término para la presentación de los documentos requeridos por la Oficina a pedido del denunciante. Asimismo, solicitó se requiera a Alomi Producciones S.A.C. la presentación del documento que contenga la autorización expresa de aprovechamiento económico de imagen que corresponde a las fotografías de los integrantes del grupo SKANDALO, al ser éste un instrumento indispensable para la determinación de los derechos de autor que son materia del presente caso.

Mediante proveído de fecha 23 de marzo del 2001, la Oficina de Derechos de Autor dispuso conceder un plazo de cinco días a la empresa Karinto S.A. para que presente la información y documentación solicitada mediante proveído de fecha 6 de marzo del 2001. Respecto a la solicitud para que el denunciante presente la autorización del grupo SKANDALO para la explotación económica de su imagen, la Oficina consideró que dado que la presente denuncia trata sobre la utilización no autorizada de una fotografía y no de un derecho a la imagen, declaró improcedente la prueba solicitada por la denunciada.

Con fecha 23 de marzo del 2001, Karinto S.A. solicitó se señale día y hora para una nueva audien-

cia de conciliación a fin de procurar una solución armoniosa de la presente controversia.

Mediante proveído de fecha 26 de marzo del 2001, la Oficina de Derechos de Autor dispuso citar a las partes a una audiencia de conciliación para el 10 de abril del 2001.

Con fecha 4 de abril del 2001, Karinto S.A. manifestando que su empresa se encuentra en tiempo de presentar balance general del ejercicio económico 2000, solicitó se otorgue un plazo adicional a fin de cumplir con la remisión de la documentación requerida con fecha 6 de marzo del 2001, más aún si dichos documentos no son relevantes para la sustentación del presente procedimiento.

Mediante proveído de fecha 5 de abril del 2001, la Oficina de Derechos de Autor concedió a Karinto S.A. un plazo adicional de cinco días a fin de presentar los documentos requeridos mediante proveído de fecha 6 de marzo del 2001.

Con fecha 10 de abril del 2001 no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación programada debido a la incomparecencia de la parte denunciante.

Con fecha 16 de abril del 2001, Alomi Producciones S.A.C. solicitó se señale nuevo día y hora para la realización de una audiencia de conciliación.

Mediante proveído de fecha de 17 de abril del 2001, la Oficina de Derechos de Autor dispuso citar a las partes a una audiencia de conciliación para el 27 de abril del 2001.

Con fecha 17 de abril del 2001, Karinto S.A. manifestó que conforme a su kardex interno, las unidades vendidas mensualmente son las siguientes:

⁴ La Sala ha verificado que Rolando Ortiz Ortiz es titular de la marca de servicio GRUPO JUVENIL SKANDALO, registrada bajo certificado N° 1192, vigente hasta el 27 de diciembre del año 2003. Solicitud de registro presentada con fecha 2 de agosto de 1993 y registro otorgado con fecha 27 de diciembre de 1993.

Julio	50 160
Agosto	143 808
Septiembre	63 456
Octubre	33 096
Noviembre	44 400
Diciembre	19 440
Enero	2 760
Febrero	2 688
	<hr/>
	359 808

Señaló que conforme se verificó en la diligencia de inspección, los empaques materia de la denuncia son 2 de los 6 que emplea su empresa (1/3), por lo que aproximadamente 119 936 unidades estarían vinculadas. Preciso que el Registro de ventas - del cual adjuntó algunas páginas - no contiene detalle por marca sino que consigna comprobantes de pago sobre operaciones vinculadas a diversos productos que su empresa comercializa. Adjuntó 6 láminas correspondientes a los empaques del producto PALITO RITMO.

Con fecha 27 de abril del 2001 se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre las partes en la que luego de intercambiar posiciones, Karinto S.A. se comprometió a hacer llegar directamente a los representantes de Alomi Producciones S.A.C. los seis modelos de empaques del producto PALITO RITMO que contienen las fotografías del grupo SKANDALO y los 48 "trading cards" el día lunes próximo (30 de abril del 2001), suspendiéndose la diligencia para ser continuada el día lunes 7 de mayo del 2001, al existir la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio.

Con fecha 7 de mayo del 2001 se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación entre las partes, quienes luego de intercambiar posiciones no arribaron a acuerdo alguno.

Con fecha 4 de mayo del 2001, Karinto S.A. a fin de acreditar su buena fe solicitó se disponga la exhibición de los negativos de la totalidad de las fotografías tomadas por los señores Jorge Luis Martín Sarmiento Olivari y Ernesto Alejandro Quilcate Farfán con motivo de la entrevista realizada

por la revista MONICA (Año 1 N° 6/2000) al grupo SKANDALO, en los cuales se incluyen las fotos del presente procedimiento que se encuentran en poder del denunciante.

Mediante proveído de fecha 15 de mayo del 2001, la Oficina de Derechos de Autor denegó el pedido de exhibición de los negativos de la totalidad de fotografías tomadas al grupo SKANDALO, en atención a que la denuncia interpuesta se basa en la utilización indebida de 2 fotografías. De otro lado, y a fin de establecer el número total de reproducciones de las fotografías materia de la denuncia, solicitó a Karinto S.A. informe a la Oficina respecto al número de los afiches reproducidos para la elaboración de la promoción de los productos PALITO RITMO conteniendo las fotografías del grupo SKANDALO, el número de estos modelos de afiches reproducidos, el número de envolturas elaboradas para la comercialización del producto PALITO RITMO y el número de "trading cards" reproducidos, debiendo en todos los casos señalar nombre y dirección de la empresa encargada de elaborar dichas reproducciones. Asimismo, mediante proveído de fecha 30 de mayo del 2001, la Oficina de Derechos de Autor, al haber omitido por error en la providencia anterior el término para la presentación de los informes requeridos a Karinto S.A., otorgó a dicha empresa el plazo de cinco días.

Con fecha 8 de junio del 2001, Karinto S.A. solicitó se declare la nulidad de la providencia de fecha 21 de mayo del 2001 (debió decir: de fecha 15 de mayo del 2001) corregida por proveído de fecha 30 de mayo del 2001, en razón a que no obstante que a fin de respaldar sus argumentos de buena fe vertidos a lo largo del procedimiento, solicitó la actuación de un medio probatorio (exhibición de documentos), la misma fue denegada sin fundamento, ya que los considerandos del proveído que la denegó están referidos a otro extremo, y en lugar de contener una decisión sobre su petición se trató un tema ajeno que corresponde a un proveído independiente. Señaló que dado que el mencionado proveído no sólo carece de motivación respecto al ofrecimiento de pruebas, sino que incluye un requerimiento ajeno al tema que correspondía decidirse en éste, deviene en nulo. Indicó que el acto administrativo cuya nulidad solicita se ha efectuado

de manera irregular, considerando que todas las peticiones del denunciante han sido aceptadas y ninguna prueba ofrecida por su empresa ha sido admitida, llegándose a rechazar el pedido sin ninguna justificación. Precisó que dado que la presente denuncia está referida a 2 fotografías, su empresa considera importante contar con los originales de las fotografías cuya titularidad se alega.

Mediante proveído de fecha 19 de junio del 2001, la Oficina de Derechos de Autor manifestó respecto a la solicitud de nulidad de la providencia de fecha 21 de mayo del 2001 (debió decir: de fecha 15 de mayo del 2001) solicitada por Karinto S.A., que en la misma se verifica que sí fue motivada, ya que se indicó de manera expresa que la denuncia se refería únicamente a dos fotografías. Señaló que la Oficina no considera necesaria la presentación de las fotografías por cuanto las mismas ya aparecen en autos, tanto en la presentación de la denuncia, como en escritos posteriores, no siendo necesarios los negativos para esclarecer la denuncia, ya que el tema en discusión es si la denunciada contaba con la autorización para la publicación de las dos fotografías materia de la denuncia en su campaña publicitaria. Respecto a la decisión de diversos puntos en un sólo proveído, la Oficina señaló que en atención a los principios de simplicidad, celeridad y eficacia, es pertinente que varios puntos se resuelvan en una sola providencia. En atención a lo expuesto, declaró infundada la nulidad planteada por Karinto S.A., denegó la solicitud de exhibición de los originales o negativos de la totalidad de las fotografías o de las que son materia de la denuncia y otorgó a Karinto S.A. un plazo improrrogable de cinco días a fin que cumpla con presentar la información solicitada, bajo apercibimiento de imponérsele la sanción de multa establecida en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807^o.

Con fecha 3 de julio del 2001, Karinto S.A. cumplió con indicar lo siguiente:

- Número de afiches reproducidos: Al ser un material que se expende por kilogramo, señaló que solicitó la elaboración de 511.90 kg. permaneciendo en stock 51.600 kg., lo que significa el empleo de 46 030 unidades.

- Modelos de afiches reproducidos: Un modelo (de distribución gratuita).

- Número de envolturas elaboradas: Al proveerse por peso dicho producto, éste asciende a 2 769.54 kg. correspondiente a las bobinas respectivas. Precisó que de acuerdo al informe presentado con fecha 17 de abril, sólo 119 936 unidades están relacionadas al presente proceso.

- Número de "trading cards": El número reproducido es de 830 349, de los cuales mantienen en stock 130 000 aproximadamente, por lo que sólo corresponden 14 590 por modelo

- Nombre y dirección de la imprenta: La empresa encargada de la elaboración de los cards es Creaser S.A. (Mz. B Lts. 3 y 4 Urb. Grimanesa - Callao), siendo los demás productos producidos por Resinplast S.A. (Calle J Mz. K Lt. 18 Urb. Santa Rosa - Lima 3).

De otro lado, solicitó se requiera al representante del grupo SKANDALO que informe sobre la existencia del contrato de licencia celebrado con Karinto S.A. el 27 de junio del 2000, así como sobre la entrega de las fotografías materia del presente procedimiento en virtud al mencionado contrato.

Con fecha 11 de julio del 2001, Alomi Producciones S.A.C. solicitó se sancione con la multa pertinente a Karinto S.A. por no haber cumplido dentro del plazo de ley lo dispuesto por resolución de fecha

5 Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.

21 de mayo del 2001 (debió decir: de fecha 15 de mayo del 2001).

Mediante proveído de fecha 6 de agosto del 2001, la Oficina de Derechos de Autor tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a Karinto S.A. y en consecuencia, no ha lugar al pedido de multa solicitado por Alomi Producciones S.A.C. En atención a que la existencia del contrato no es materia de conflicto y que además el mismo obra en autos, denegó la solicitud de requerir información al representante del grupo SKANDALO. Adicionalmente, la Oficina consideró conveniente solicitar al depositario correspondiente que entregue uno de los afiches materia de incautación en el plazo de cinco días.

Con fecha 16 de agosto del 2001, William Elías Rodríguez Landeo (depositario de los afiches incautados) cumplió con presentar uno de los afiches incautados en la diligencia de fecha 13 de febrero del 2001.

Mediante proveído de fecha 20 de agosto del 2001, la Oficina de Derechos de Autor tuvo por cumplido el requerimiento efectuado.

Mediante Resolución N° 264-2001/ODA-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2001, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia interpuesta. Consideró lo siguiente:

a) Respecto a la reproducción de las fotografías:

- El titular exclusivo de los derechos patrimoniales de las fotografías que aparecen en la revista MONICA (Edición N° 6/2000) es la empresa Alomi Producciones S.A.C. en virtud a lo establecido en los contratos suscritos entre dicha empresa y los fotógrafos de las mismas, ya que los locadores cedieron de manera exclusiva a favor de la empresa denunciante los derechos intelectuales sobre las fotografías realizadas durante la vigencia de los mismos (entre las que se encuentran aquellas que son materia de la denuncia), debiendo entenderse que la cesión es sobre los derechos patrimoniales, al ser los derechos morales intransferibles o irrenunciables.

- Al tratarse la presente denuncia sobre la utilización no autorizada de obras protegidas por la legislación sobre derechos de autor, no cabe pronunciarse

sobre la posible denuncia por supuesta violación al derecho de imagen como la interpreta la parte denunciada.

- Si bien en el contrato suscrito entre la empresa denunciada y el grupo SKANDALO se aprecia que este último licenció a la denunciada el nombre del grupo de manera exclusiva para que lo utilice en los empaques de los bocaditos que comercializa, así como en la promoción de los mismos durante el plazo que dure la licencia y que se otorgarían facilidades para una sesión fotográfica con todos los integrantes del grupo, la empresa denunciada manifiesta que recibió las fotografías materia de la denuncia del propio grupo musical. Sin embargo, dicha situación no altera el hecho que la titularidad de las mismas no recaiga en el grupo musical, sino en la empresa denunciante, no pudiendo eximirse de responsabilidad a la empresa denunciada.

- De los documentos acompañados por ambas partes a lo largo de todo el procedimiento se verifica que la denunciada ha reproducido en los empaques y/o envolturas de los productos PALITO RITMO, en afiches y en "trading cards", las fotografías materia de la denuncia, cuya titularidad exclusiva pertenece a la denunciante, con lo cual se acredita la infracción a la legislación sobre derechos de autor.

b) Respecto al número total de reproducciones efectuadas:

- Para la comercialización del producto PALITO RITMO, la empresa denunciada utilizó 6 modelos de envolturas, en 2 de los cuales se reprodujeron las fotografías materia de la denuncia, que según la información brindada por Karinto S.A. ascienden a 119 936 unidades.

- Para la promoción del producto PALITO RITMO, la empresa denunciada solicitó la elaboración de 46 030 afiches o pósters (de modelo único) con las fotografías materia de la denuncia.

- Para la promoción del producto PALITO RITMO, la empresa denunciada incluía dentro de cada empaque, además del producto comercializado, "trading cards" en los que se constató la reproducción parcial de las fotografías materia de la denuncia, de los cuales se elaboraron 48 modelos, siendo 4 de ellos reproducciones parciales de las fotografías

materia de la denuncia, que corresponden a los rostros de los integrantes del grupo SKANDALO (fojas 94 y 96). En tal sentido, consideró que al haberse reproducido 830 349 “trading cards”, 69 192 de ellos, corresponden a los cuatro modelos mencionados.

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

- Aplicar la sanción de multa de 13.76 Unidades Impositivas Tributarias, al considerar falta grave la conducta de la denunciada, por existir un fin de lucro con la utilización de las fotografías, siendo dicho monto el equivalente a la mitad de las remuneraciones devengadas.

- Fijar por concepto de derechos de autor devengados la suma de US\$ 24 077.00 dólares, los mismos que deberá cancelar la empresa Karinto S.A. a favor de la empresa denunciante, monto que fue calculado teniendo como base el Tarifario empleado por la Asociación Peruana de Artistas Visuales - APSAV.

- Disponer la incautación definitiva de los 139 empaques y/o envolturas del producto PALITO RITMO y 4 afiches, ordenándose la destrucción de la totalidad de empaques y/o envolturas, y de 3 de los afiches, quedando el cuarto afiche como parte del presente expediente.

- Disponer el cese de la actividad ilícita, debiendo Karinto S.A. abstenerse de seguir distribuyendo envolturas, folletería o cualquier otro empaque o producto que contenga cualquiera de las fotografías materia de la denuncia o las que pudieren derivarse de ellas si no cuenta con la respectiva autorización de los titulares de los derechos.

- Denegar el pago de costos y costas del proceso por parte del denunciado y denegar la solicitud de publicación de la resolución a cuenta del denunciado, en atención a la conducta procesal demostrada por el infractor.

- Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de infractores a la legislación de derechos de autor.

Con fecha 11 de diciembre del 2001, Karinto S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que

en la resolución apelada se ha omitido evaluar la presencia o ausencia de dolo o culpa por parte de su empresa, puesto que ha demostrado que su actuación proviene de un documento contractual válido, celebrado de buena fe con los señores del grupo musical SKANDALO, cuyo representante sorprendió a su empresa. Señaló que no obstante que la Oficina de Derechos de Autor ha reconocido como ciertos los hechos manifestados por su empresa no sólo imputa responsabilidad a su empresa, sino que además califica su actuación como “falta grave”. Señaló que su empresa no sólo no tiene responsabilidad por los hechos materia de la denuncia, sino que tampoco constituye el autor de los mismos, ya que estando acreditado que su empresa recibió las fotografías en virtud de un contrato válido, se concluye que jamás tuvo la intención o negligencia para infringir derechos de terceros, por lo que no se debe considerar “falta grave” su actuar al haberse demostrado la buena fe de su empresa. Indicó que al ser el representante del grupo SKANDALO quien le entregó las fotografías debe tenerse como real responsable de la infracción a él, ya que su empresa resulta tan perjudicada y sorprendida como los titulares de las fotografías, debiendo tenerse en cuenta que la Oficina de Derechos de Autor no resolvió sancionar a quien se apropió indebidamente de las fotografías ni ampliar la investigación a fin de sancionar a todos los responsables. Precisó que al ser el señor Rolando Ortiz el único y real responsable le corresponde entregar lo indebidamente percibido a favor de los reales titulares de las fotografías. Agregó que para la determinación de la reparación y la sanción administrativa, la Oficina debe basarse en los montos establecidos en el contrato real, dejando de lado otros criterios aplicables para casos en que la determinación de los devengados no es cuantificable, siendo los ingresos indebidos los que percibió el Sr. Ortiz por lo que a él es a quien se le debe reclamar la misma. Asimismo, señaló que debe ser el representante del grupo SKANDALO quien debe asumir la multa.

Con fecha 21 de enero del 2002, Alomi Producciones S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando que a diferencia de lo manifestado por Karinto S.A., dicha empresa no procedió de buena fe ya que no obstante que Alomi Producciones

S.A.C. le comunicó directamente a Karinto S.A. que estaba infringiendo sus derechos de autor sobre las fotografías materia de la presente acción al utilizarlas en su producto PALITO RITMO, Karinto S.A. respondió con fecha 25 de agosto del 2000 que las fotografías en cuestión las recibió del representante del grupo SKANDALO, por lo que no consideraban tener ninguna responsabilidad para con Alomi Producciones S.A.C. por el uso de las fotografías en cuestión, por lo que continuó usándolas, siendo a raíz de ello que cinco meses después su empresa interpuso la presente denuncia. Señaló que Karinto S.A. no puede sostener que el representante del grupo SKANDALO (cumpliendo una obligación no convenida en el contrato respectivo) le entregó las fotografías que son de propiedad de Alomi Producciones S.A.C., ya que ello no está estipulado en el contrato. Agregó que para la imposición de las sanciones la Oficina de Derechos de Autor ha aplicado los criterios establecidos en la ley.

II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Karinto S.A. ha reproducido las fotografías de propiedad de Alomi Producciones S.A.C.
- b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. La originalidad como requisito de protección por derechos de autor

Según el artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 822 se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria,

susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

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

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

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.⁶

La originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad⁷. No se requiere que la obra sea novedosa en sentido objetivo.

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por derechos de autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por derechos de autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un

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

7 Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda, El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, Lima 1996, pp. 39 y ss.

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

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

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

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el derecho de autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y

la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

2. Protección de las fotografías en la legislación nacional

La fotografía es una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento (químico electrónico, etc.) utilizado para realizar la imagen.⁸

2.1 Protección de las fotografías por derechos de autor

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

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

Al respecto, resulta conveniente señalar lo que la Comunidad Europea ha manifestado en su Directiva 93/98/CEE de fecha 29 de octubre de 1993⁹, respecto al análisis de la originalidad de las fotografías. Así, se menciona que para determinar el grado de originalidad de una fotografía deberá tenerse en cuenta si constituye una creación intelectual del autor, un reflejo de su personalidad, sin que

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

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

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

se tome en consideración ningún otro criterio, tal como el mérito o la finalidad.

En consecuencia, no cualquier fotografía puede ser objeto de protección por el derecho de autor.

La Sala conviene en señalar que el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor dispone que no podrán ser objeto de registro las fotografías que se limiten a simples reproducciones de personas, de cosas, o de objetos ya existentes o muestren un mero carácter documental. En tal sentido, para que una fotografía sea protegible por la Ley de derechos de autor debe tener elementos creativos individuales que permitan identificar la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creación y así permitir su distinción respecto de cualquier otra fotografía. Atendiendo a ello, una fotografía para ser obra no puede constituir sólo una simple reproducción de objetos ya existentes.

Debe tenerse en cuenta que algunas veces el tomar una fotografía implica el desarrollo del talento del fotógrafo, ya que es él quien selecciona el material sensible que va a utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen, busca el ángulo preciso, la perspectiva, mide la luz, elige el tipo de película, prepara la cámara fotográfica (velocidad y apertura del objetivo) y dispara, una y otra vez, desde el mismo ángulo o desde distintos.¹⁰

En este contexto se puede afirmar que la originalidad en las fotografías puede radicar, por un lado, en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen (juego de luz, perspectiva, combinación de tonalidades)¹¹ de la fotografía o de la toma fotográfica; y, por otro lado, en la fase de su ejecución, ello en la medida

que la originalidad puede radicar en el procedimiento de revelado de la película, fotomontajes, retoques, etc.¹²

2.2 Protección de las fotografías por derechos conexos

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

Es posible, que una fijación fotográfica no tenga características creativas - e incluso, que por venturas de la casualidad, pueda captar un acontecimiento importante - pero sea susceptible de tener un valor económico apreciable y cuya explotación libre y gratuita por terceros, tendría las características de un enriquecimiento injusto en perjuicio de quien realizó la fijación.¹³

En este contexto, se plantea el problema de la forma de protección de las llamadas meras o simples fotografías.

En el caso de Alemania, se protege tanto la obra fotográfica como la fotografía con valor histórico y las simples fotografías, en estos dos últimos casos se protegen por derechos conexos, sin embargo varía la protección en cuanto a su plazo. Así, cuando se trata de las obras fotográficas el plazo de protección es de 70 años, en el caso de las fotografías con valor histórico el plazo es de 50 años y en las simples fotografías es de 25 años¹⁴.

10 Ver Lipszyc (nota 6), p. 84.

11 En Lipszyc (nota 6), pp. 84 y 85.

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

13 Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda (nota 7), p. 426.

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

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

En la misma línea se hallan las normas españolas¹⁵, las que protegen con el derecho de autor a la obra fotográfica y con otro derecho de propiedad intelectual, similar a aquél (derechos conexos o afines), a la mera fotografía. Así, el realizador de una mera fotografía queda fuertemente protegido con un derecho de exclusiva sobre la explotación de la fotografía, similar en lo patrimonial al que se atribuye a los autores, aunque de duración claramente inferior. Sin embargo, dicho realizador no recibe reconocimiento alguno, en principio, dentro del campo de los derechos morales.¹⁶

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

En el caso peruano, siguiendo la línea antes descrita, se ha otorgado protección a las meras o simples fotografías a través de los llamados derechos vecinos, conexos o afines al derecho de autor.

Así, el artículo 144 del Decreto Legislativo 822 establece que quien realice una fotografía u otra fijación

por un procedimiento análogo que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en la ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos. La duración de este derecho será de 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

El hecho de ubicar a tales prestaciones y producciones en el marco de los derechos conexos y no como objeto del derecho de autor, hace una de las diferencias sustanciales entre el sistema latino o continental de protección y el del copyright o anglosajón: el primero solamente reconoce protección autoral a las creaciones intelectuales con características de originalidad (y por tanto producciones artísticas o empresariales no creativas deben ser objeto de un derecho distinto, aunque vecino al del autor); el segundo, mediante una fictio iuris, admite considerar como obra a expresiones carentes de originalidad, como las grabaciones sonoras o las emisiones de radiodifusión.¹⁷

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

De lo expuesto, se puede concluir que la legislación peruana protege a la fotografía ya sea por el área del derecho de autor, cuando ésta goce de originalidad, como por los derechos conexos, en los casos en los que no se cumpla con esta última exigencia. En este último caso, se reconoce al titular sólo derechos de carácter patrimonial (derecho de reproducción, distribución y comunicación pública

¹⁵ Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.- Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

¹⁶ Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid 1997, p. 1711.

¹⁷ Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda (nota 7), p. 371.

de la fotografía) mas no derechos de naturaleza moral, como sí sucede en el caso de las obras fotográficas.

2.3 Análisis del caso concreto

La Sala debe evaluar si las fotografías sustento de la denuncia contienen elementos de originalidad que merezcan ser protegidos por la normativa de derechos de autor de acuerdo a lo establecido por la Sala en la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹⁸, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en derechos de autor.

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

En el presente caso, la Sala considera que las fotografías sustento de la denuncia que aparecen en la carátula de la revista MONICA, así como en su página 31, no poseen rasgos creativos en su elaboración y producción, puesto que en la generalidad de los casos, es común que las fotografías que retratan artistas o grupos musicales para ser reproducidas en revistas y/o periódicos no sean demasiado elaboradas, salvo en casos en que se toman fotos con determinadas escenografías o implementos de utilería, una especial vestimenta, etc. y/o una específica tonalidad de colores a fin de recrear una idea o situación, no presentando las fotos materia de la presente denuncia dichas características.

En efecto, las fotografías de la revista MONICA sólo presentan la imagen del grupo musical SKANDALO en conjunto, sin ninguna característica, detalle o producción especial que pudiera permitir identificar la personalidad del fotógrafo en ellas, tal como se aprecia a continuación:



Fotografía de la carátula



Fotografía de la página 31

En tal sentido, las fotografías materia de la denuncia no poseen características ni rasgos que permitan calificarlas como obras fotográficas, por lo que no ameritan ser protegidas por los derechos de autor.

Sin embargo dichas fotografías son susceptibles de protección por parte de los derechos conexos de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Decreto Legislativo 822.

3. Infracción a la Ley de Derechos de Autor

El artículo 183 del Decreto Legislativo 822 señala que se considera infracción cualquier vulneración de las disposiciones contenidas en la ley.

¹⁸ Recaída en el expediente N° 633-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infutecca E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

Si bien las fotografías materia de la denuncia (cuyos derechos intelectuales fueron cedidos en forma exclusiva a favor de Alomi Producciones S.A.C. por parte de los fotógrafos Jorge Luis Martín Sarmiento Olivari y Ernesto Alejandro Quilcate Farfán, tal como se aprecia de los contratos suscritos entre éstos y Alomi Producciones S.A.C. - fojas 49 a 52 -) no gozan de la calidad de obras conforme a lo señalado en el punto anterior, éstas se encuentran amparadas por lo dispuesto en el artículo 144¹⁹ de la norma antes citada. En consecuencia, para que cualquier persona hubiese podido utilizar dichas fotografías se debía tener la autorización previa correspondiente.

En el presente caso, con los documentos que obran en el expediente, la Sala ha podido verificar lo siguiente:

- Karinto S.A. suscribió un contrato privado (fojas 77 y 78) con el Sr. Rolando Jorge Ortiz Ortiz (Director Propietario del grupo musical SKANDALO) mediante el cual éste licenciaba el nombre del grupo a la empresa Karinto S.A., a fin de que lo emplee en la fabricación y comercialización de palitos de maíz con un empaque alusivo a la promoción por el plazo de cuatro meses renovable, cuya contraprestación ascendía a \$ 1 000.00 dólares por mes.

- Para dicha promoción el Sr. Ortiz se comprometió a brindar ciertas facilidades consistentes, entre otros aspectos, en una sesión de fotos con los integrantes del mencionado grupo a fin de obtener material a ser empleado en "cards" y afiches que serían autografiados por los mismos. Sin embargo, de lo manifestado por Karinto S.A. se advierte que la sesión de fotos antes mencionada no se llevó a cabo, sino que el representante del grupo musical facilitó a Karinto S.A. determinadas fotografías (negativos) para la promoción pactada.

- De otro lado, Karinto S.A. a fin de promocionar el producto PALITO RITMO (palitos de maíz) mandó a elaborar empaques o envolturas en las que se incluyeron diversas fotografías del grupo SKANDALO, así como la de sus integrantes.

- Asimismo, dentro de cada empaque se incluían pequeñas tarjetas con la impresión de diversas fotografías del grupo SKANDALO y sus integrantes, las cuales eran denominadas "trading cards", invitándose al público consumidor a coleccionarlas puesto que eran 48 modelos.

- Además, se mandó a imprimir afiches destinados a la promoción de los productos PALITO RITMO y la promoción relacionada con el grupo musical SKANDALO.

En tal sentido, contrastando las fotografías aparecidas en la revista MONICA, materia de la presente denuncia con los empaques o envolturas de los palitos de maíz, los "trading cards", así como con los afiches que promocionaron los productos PALITO RITMO, se aprecia que han sido utilizadas las dos fotografías materia de la denuncia de la siguiente manera:



Fotografía de la carátula de la revista MONICA

.....

19 Artículo 144 del Decreto Legislativo 822.- Derecho de explotación de fotografías que no son obras. Duración de protección: Quien realice una fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en esta ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos.
La duración de este derecho será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.



Empaque



Trading Cards



Fotografía de la página 31 de la revista MONICA



Empaque



Trading Cards

En tal sentido, se advierte el siguiente uso:

- Cada una de las fotografías materia de la denuncia en un modelo de empaque del producto PALITO RITMO.

- La fotografía que aparece en la carátula de la revista MONICA en la elaboración de afiches publicitarios.

- 2 de los 48 “trading cards” presentan el rostro de dos integrantes que aparecen en la fotografía de la carátula de la revista MONICA.

- 2 de los 48 “trading cards” presentan el rostro de dos integrantes que aparecen en la otra fotografía materia de la denuncia.

Asimismo, no obra en el presente expediente la respectiva autorización para el uso de las fotografías por parte de Karinto S.A.

De otro lado, si bien Karinto S.A. ha manifestado que el verdadero responsable de la infracción cometida es el director propietario del grupo musical SKANDALO, al ser él quien le proporcionó las fotografías a usarse en la promoción de sus productos PALITO RITMO, la Sala conviene en precisar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Legislativo 822²⁰ todos aquellos que participan, ya sea de manera directa o indirecta, en la comisión de un acto que vulnere los derechos patrimoniales de autor son responsables solidarios por el mismo.

Sin embargo, queda expedito el derecho de Karinto S.A. para proceder en la vía pertinente contra

20 Artículo 39 del Decreto Legislativo 822.- 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.

quienes considere responsables de haber hecho partícipe a su empresa en un acto de infracción.

4. 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.

A efectos de calcular el monto de la multa a imponerse, la Sala tomará en cuenta lo siguiente:

- La aparición en etiquetas o envolturas de determinados productos alimenticios (tales como bocaditos, snacks, galletas, chocolates, etc.) de la fotografía o la reproducción de un personaje conocido por cierto sector del público consumidor, sea un cantante, actor, personaje de una serie o dibujo animado, determina muchas veces el aumento de las ventas de un producto, más aun si el mismo adjunta en su contenido material coleccionable (en el presente caso, las denominadas “trading cards”), ya que el público al identificarse con un determinado personaje o artista, tratará de poseer la colección completa de lo que se obsequia. En tal sentido, si bien no obra en el presente expediente información objetiva que permita determinar cuál ha sido la magnitud del provecho ilícito obtenido por la empresa Karinto S.A., se puede asumir que el promedio de sus ventas aumentó durante la promoción del producto PALITO RITMO relacionada con el grupo musical SKANDALO.

- Si bien Karinto S.A. manifiesta que actuó de buena fe, se ha podido verificar que con anticipación a la interposición de la presente denuncia fue comunicada por parte de la denunciante de que podría estar infringiendo sus derechos de autor.

Sin embargo, observando la conducta procesal de Karinto S.A., voluntad conciliadora, participando en todas las diligencias de conciliación programadas por la Oficina de Derechos de Autor, las facilidades otorgadas por Karinto S.A. al brindar la información requerida por la misma Oficina, así como el cese de uso de las fotografías materia de la denuncia desde el momento de la diligencia de inspección realizada, la Sala, tomando en cuenta dichas circunstancias, considera fijar la sanción de multa a imponerse en una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).

5. Remuneraciones devengadas

El artículo 193 de 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.

Previamente a fijar las remuneraciones devengadas a favor del denunciante, la Sala conviene en precisar que debe determinarse el número de reproducciones de las fotografías materia de la denuncia efectuadas por la denunciada. Así, de la información brindada por la propia denunciada se aprecia lo siguiente:

- Envolturas. - Se llegaron a utilizar 119 936 envolturas del producto PALITO RITMO relacionadas con la promoción del grupo musical SKANDALO que incluían las fotografías materia de la denuncia.

- Afiches. - Se llegaron a utilizar 46 030 afiches con las fotografías materia de la denuncia.

- Trading Cards. - Dentro de cada empaque de PALITO RITMO se incluían los denominados “trading cards”. Si bien de la información que obra en el expediente, estos presentaban 48 modelos, sólo se ha verificado que en 4 de ellos se reproducía parcialmente las fotografías materia de la denuncia.

En tal sentido, al haberse informado que se reprodujeron 830 349 “trading cards”, manteniéndose en stock 130 000, se advierte que - a diferencia de lo calculado por la Oficina de Derechos de Autor

- en total fueron puestos en el mercado 700 349 unidades.

Sin embargo, la Sala conviene en precisar, que si bien no existe información en el presente expediente sobre el número de “trading cards” que contenía cada producto PALITO RITMO, de la revisión de las envolturas presentadas se ha verificado que en éstas se representaban dos “trading cards” en su parte frontal.

En consecuencia, - asumiendo que cada producto PALITO RITMO contenía un máximo de 2 “trading cards” por paquete - la Sala no considera razonable que el número total de “trading cards” puestos en el mercado ascienda a 700 349 unidades, puesto que al haber sido comercializadas 119 936 unidades del producto PALITO RITMO (número de envolturas utilizadas) el número máximo de “trading cards” utilizados ascendería sólo a 239 872 unidades, por lo que - suponiéndose que fueron fabricados en igual cantidad por modelo - se llega a la conclusión de que por modelo se comercializaron 4 997 unidades aproximadamente, constituyendo un total aproximado de 19 988 unidades en las que se reprodujo las fotografías materia de la denuncia.

En adición a lo expuesto, la Sala considera que las pruebas presentadas no permiten encontrar una base de cálculo objetiva a efectos de fijar las remuneraciones devengadas en el presente caso. Por tal motivo, la Sala utilizará la tarifa establecida en el Tarifario de la Asociación Peruana de Artistas Visuales - APSAV²¹ para este tipo de explotación (utilización publicitaria).

a) Respecto a las envolturas:

Rubro	# de etiquetas	Tirada	Monto	Total
Etiquetas Stickers	119.936	100.000 500.000	US\$ 3.084	US\$ 3.084

b) Respecto a los afiches:

Rubro	# de Afiches ²²	Tirada	Monto	Total
Carteles (posters)	46.030	5.000 a 10.000	US\$ 3.235	US\$ 16.175

c) Respecto a los denominados “trading cards”:

Rubro	# de Trading Cards	Tirada	Monto	Total
Tarjetas teléfono, soportes similares	19.988	10.001 a 25.000	US\$ 2.117	US\$ 2.117

En consecuencia, Karinto S.A. deberá abonar por concepto de remuneraciones devengadas la suma de US \$ 21 376 dólares americanos.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en parte la Resolución N° 264-2001/ ODA-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2001, modificándola en los siguientes extremos:

Primero.- Imponer a Karinto S.A. una multa equivalente a 1 UIT.

Segundo.- Fijar por concepto de remuneraciones devengadas a favor de Alomi Producciones S.A.C. la suma de US \$ 21 376 dólares americanos.

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

²¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano, en la sección Boletín Oficial, el 13 de diciembre de 1999.

²² Cada afiche tiene aproximadamente la dimensión de 35,5 x 52 cm., por lo que se elegirá el rango de “< 60x80” y se multiplicará la tirada de 5 001 a 10 000 por cinco veces, al ser 46 030 afiches.