

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO**



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

**“Juego limpio: Dumping anticompetitivo de
software y su tratamiento legal”**

**Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa
con mención en Gestión Empresarial**

AUTOR

Luis Gonzalo Ramírez Ramírez

ASESOR

Alejandro Martín Moscol Salinas

JURADO:

Hebert Eduardo Tassano Velaochaga

Alejandro Martín Moscol Salinas

Vicente Alberto Cairampoma Arroyo

LIMA – PERÚ

2015

INDICE

	Pág.
Introducción	3
I. El <i>software</i> como derecho de autor	
1. El <i>software</i> protegido como obra literaria.....	5
2. Elementos constitutivos del programa de ordenador.....	10
3. La originalidad de los programas de ordenador.....	13
4. <i>Software</i> y derechos de marca.....	14
5. Transmisión de derechos –cesiones y licencias.....	16
6. El usuario lícito de un programa de ordenador.....	19
7. <i>Software</i> libre.....	21
II. Las infracciones por el uso indebido de un programa de ordenador	
1. <i>Software</i> y observancia de derechos.....	24
2. Supuestos de infracción.....	25
3. Mecanismos de tutela.....	27
4. La protección administrativa.....	31
4.1. Infracción al derecho de autor.....	32
4.2. Infracción a la propiedad industrial.....	35
4.3. Medidas en frontera.....	37
5. El problema de una legitimidad para obrar activa restringida.....	38
III. <i>Software</i> y competencia desleal	
1. Propiedad Intelectual y Competencia Desleal.....	40
2. El impacto del uso indebido de programas de ordenador.....	46
3. Ámbito de aplicación de la norma de competencia desleal.....	49
4. Legitimidad para obrar activa.....	52
5. ¿Supuesto tipificado o cláusula general?.....	53
6. Tercerización e intermediación.....	56
7. El uso indebido de <i>software</i> como concurso de infracciones administrativas.....	59
Conclusiones y recomendaciones	62
Bibliografía	66

INTRODUCCIÓN

En el marco de la creación e innovación, existen quienes crean obras y se benefician de la explotación de las mismas, quienes son usuarios de obras y claro, quienes son usuarios ilícitos de dichas obras y se aprovechan indebidamente de las mismas.

En el caso de los programas de ordenador, el carácter utilitario de estas creaciones permiten que formen parte de nuestra vida cotidiana y de la vida empresarial, sea como producto estrella o como herramienta para las áreas de soporte al giro principal del negocio, de ahí que coadyuvan a generar valor en las empresas que luego repercute en el crecimiento económico del país, el incremento del acervo tecnológico, y la generación de beneficios a diversos grupos de interés (accionistas, gobierno, sociedad, comunidad, colaboradores, etc.)

Este carácter particular de los programas de ordenador ha generado que se recoja su protección bajo el derecho de autor, aunque de una manera *sui generis* lo que se refleja en la existencia de presunciones de titularidad, cesión de derechos, contenidos de licencia, originalidad, y ha marcado la tendencia para que mayor cantidad de personas puedan tener acceso a bienes a través del denominado *software* libre.

El problema del uso indebido de programas de ordenador configura delito a nivel penal como constituye también una infracción en la vía administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan. Así, es posible que el uso no autorizado de programas de ordenador y los signos que los identifican puedan generar diversos procedimientos administrativos sancionadores que no se pueden acumular en uno solo dadas las competencias de las comisiones y direcciones del INDECOPI.

Sin embargo, surge un problema en la legitimidad para obrar dado que se necesita acreditar la titularidad de un derecho de autor sobre un programa de ordenador o un derecho de propiedad industrial relacionado a signos que distinguen programas de ordenador o productos o servicios relacionados. Ello puede ser limitado dado que el uso no autorizado de programas de ordenador puede afectar a personas que no son titulares, pudiendo generarse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno dado que no se obtiene la licencia respectiva y sin embargo se explotan bienes intelectuales de terceros pudiendo generar beneficios económicos indebidos, distorsiones en el mercado no deseadas, ventajas competitivas injustificadas y daños concurrenciales alejados de los deseados y perseguidos en relación a la buena fe comercial.

La pregunta que nos formulamos entonces es si el programa de ordenador –*software*– adquirido de manera ilícita puede configurar un acto de competencia desleal. De ser así, cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, qué supuesto de competencia desleal configuraría y qué tipo de concurso de infracciones ocurren a nivel administrativo.

Para desarrollar y dar respuestas a estas inquietudes, comenzaremos por desarrollar el esquema legal en torno a la protección diferenciada y particular (*sui generis*) de los programas de ordenador bajo el derecho de autor, haciendo mención a los derechos de propiedad industrial que podrían estar relacionados, luego abordaremos el esquema legal de tipo penal civil y administrativo de protección de derechos en torno a los programas de ordenador que justifican la legitimación activa restringida al titular de derechos.

Finalmente enfocaremos la aplicación de la normativa de competencia desleal para estos casos como una rama que tiene una relación de complementariedad con los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que permita corregir este defecto en la normativa en cuanto a la legitimidad para obrar limitada exclusivamente a los titulares de derechos y que permita proteger el proceso competitivo y sus efectos en el mercado nacional e internacional.

Si bien a nivel de jurisprudencia, legislación y doctrina existe literatura respecto a *software* y las consecuencias legales de su uso indebido bajo el derecho de autor, salvo el caso norteamericano existe muy poca referencia sobre las consecuencias de dicho uso indebido en el marco del Derecho de la Competencia Desleal, por lo que consideramos que este trabajo puede ser útil para abrir un nuevo debate que pueda repercutir en un mensaje más claro a todos los agentes del mercado acerca de la importancia de contar con las respectivas licencias de uso de dichos programas, no solamente para proteger el interés de un titular, sino para proteger la transparencia del proceso competitivo.

I. EL SOFTWARE COMO DERECHO DE AUTOR

Dado que el presente trabajo gira en torno a las consecuencias legales del uso indebido de programas de ordenador, la presente sección tiene como finalidad explicar el panorama legal de la protección de estas creaciones desde el derecho de autor, los elementos que conforman el mismo y a partir de los cuales se pueden detectar infracciones, así como su tratamiento legal diferenciado o sui generis dentro del derecho de autor. Asimismo, identificaremos los derechos y excepciones que se establecen respecto a los usuarios lícitos de programas de ordenador, el tratamiento de las licencias y cesiones de derechos en torno a estas creaciones y la influencia de las concepciones de *software* libre, para diferenciar las situaciones en las que se puede o no incurrir en usos indebidos que constituyen infracción.

1. El *software* protegido como obra literaria

A efectos de entender lo que es un programa de ordenador y la protección que se le reconoce en la legislación nacional, comunitaria e internacional, debe tenerse en cuenta que a diferencia de otras obras del ingenio (tales como las obras artísticas, literarias, dramático-musicales), etc.), esta creación es fruto del desarrollo tecnológico de la computación e informática y tiene una finalidad más funcional que estética.

En efecto, en un primer momento, al referirse a computadoras (ordenadores, computadores), aludíamos a objetos de gran tamaño que fácilmente ocupaban un ambiente cerrado y era manipulado por más de una persona. Con el desarrollo de modernas máquinas y la reducción del tamaño de las mismas surge el reconocimiento de su valor como activo intangible de manera separada e independiente del *hardware*, y de la existencia de elementos que permiten identificar una forma de expresión a través de un lenguaje de programación.

Al respecto, UGARTECHE, citando a ANTEQUERA, señala en un principio el *software* no se consideraba un bien jurídico distinto, pero cuando se separa de la máquina y el surgimiento de las computadoras personales, se inicia el debate sobre el régimen jurídico a aplicarse dada la extrema facilidad de la obtención de copias¹.

Surgió a nivel internacional un debate en torno a la protección del programa de ordenador (*software*) en la que se terminó imponiendo progresivamente la protección bajo el derecho de autor, y es que el derecho de patente encontraba serias limitaciones para poder proteger a todas estas nuevas creaciones, especialmente en lo que refiere a cumplir el requisito de novedad y nivel inventivo (o altura inventiva). SHERWOOD, sobre el particular, señala lo siguiente:

“Para ser más preciso, el software es un término colectivo que describe un haz de cuatro tareas distinguibles: la idea sobre la cual se basa el programa, el programa en sí mismo, una descripción del programa y el material de apoyo. La producción de la idea para el programa involucra un cierto tipo de creatividad. Las actividades de implementación, que abarcan la escritura del programa, su descripción y los materiales de apoyo, involucran otro tipo de

¹ UGARTECHE VILLACORTA, Rubén. El derecho de autor y las nuevas tecnologías. En: *Themis-Revista de Derecho*. Segunda época, 1997, N° 56, p.206.

creatividad. La idea subyacente tiene a ser un objeto adecuado de patentes de procedimiento, mientras que los trabajos de implementación se adecuan (sic) bien a la protección del derecho de autor. El uso de patentes en este contexto se ve limitado, por supuesto por las exigencias estándar de novedad y “no obviedad”. Una mera fórmula matemática no es patentable, por ejemplo, pero un procedimiento que subyace a un programa de computador sí puede serlo”².

APARICIO VAQUERO y DELGADO ECHEVERRÍA señalan que tres fueron las decisiones que inclinaron finalmente la balanza de la protección por la vía de la propiedad intelectual a nivel internacional: la tomada en 1980 por los Estados Unidos de América (*Computer Software Copyright Act* de 12 de diciembre de 1980), la tomada por la Unión Europea en 1991 y la recogida en los textos internacionales sobre Derecho de Autor³.

En el caso de los Estados Unidos de América, la industria del *software* tuvo un momento crucial en su nacimiento cuando el Departamento de Justicia de dicho país impuso a IBM a fines de los años sesenta la obligación de separar los costos del *hardware* y *software* para evitar que el proceso de monopolio que se le seguía pudiera desmembrarla⁴. Tal como lo señala CHALOUKKA, las objeciones para acceder a la protección bajo patente en dicho país tuvieron como base el tratarse de una concepción mental de pasos e instrucciones que debía seguir una computadora que involucraba una manipulación de materia, lo que para muchos veían como parte esencial de un invento patentable⁵.

Finalmente, mediante el *Computer Software Copyright Act* de 12 de diciembre de 1980 y tras las recomendaciones de *The National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU)* se estableció una definición de programa de ordenador y sin necesidad de tratarlo como una categoría especial de propiedad intelectual; se consideró como uso lícito las copias y adaptaciones para uso y archivo, y se implementó el depósito de estas creaciones ante la Oficina del Derecho de Autor, Biblioteca del Congreso, mediante la Circular R61⁶.

² SHERWOOD, Robert M. *Propiedad Intelectual y desarrollo económico*. Traducción de Horario Spector. Buenos Aires: Heliasta, 1995, p. 57.

En un principio, la protección del programa de ordenador se supeditaba a la suerte de la máquina que la contenía siempre que ésta cumpliera con las condiciones de patentabilidad. Sin embargo, y tal como lo recalca Antequera, “(...) posteriormente el criterio de patentabilidad se extendió al programa como tal, pero no a la forma de expresión de las instrucciones introducidas al equipo informático (propia del derecho de autor), sino por ejemplo a los procedimientos (algoritmos y flujogramas), siempre que, por supuesto, se reunieran los requisitos de novedad, altura inventiva e industriabilidad” (ANTEQUERA PARILLI; Ricardo, *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Bogotá: Temis 2009(colección internacional N° 18), 2009, p. 6 y 7).

³ APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, y DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo, coordinador, 3a Ed. Madrid: Tecnos, 2007, p.1243.

⁴ Véase RIOS RUIZ, Wilson R. *La Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologías*. Bogotá: Temis, 2009, p. 253 y 254; APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, y DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. *Ibíd.*, p. 1233.

⁵ CHALOUKKA, Pedro. *El derecho de la informática*. En: *Derechos intelectuales* N° 1. Buenos Aires: Astrea, 1986, p. 78.

⁶ *Ibíd.* citando a Stern, p. 79, 80. Igualmente, véase VITTONI, Carlos A. “Software”, “microchips” y computadoras en la legislación norteamericana. En: *Derechos Intelectuales* N° 1. Buenos Aires: Astrea, 1986, p. 113, y 114; SHALPERN, Sheldon W, NARD, Craig Allen, y PORT, Kenneth L. *Fundamental of United states Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. KluwerLaw, 2007, p. 13.

En Europa, el Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, y su versión consolidada tras la entrada en vigor del acta de revisión de 29 de noviembre de 2000 establece en el artículo 52, párrafo 2, literal c) que no se considerarán invenciones a los programas de ordenador. Sin embargo, el párrafo 3 establece que lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.

Mediante la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (91/250/CEE), posteriormente modificada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, se estableció en su artículo 1 que los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Vemos entonces que si bien se descarta la protección del *software* como patente de invención, no se descarta la protección de las invenciones que incorporen un programa de ordenador para su implementación. En estos casos, no se protege en sí el programa de ordenador en sí, pero debe delimitarse bien el problema técnico a resolverse a partir de los programas informáticos. PÉREZ indica que “(...) se considera más ajustado a la realidad utilizar la expresión “invenciones implementadas en ordenador” donde lo sustantivo son las invenciones y lo adjetivo es que están limitadas o diferenciadas del conjunto general de las invenciones porque para su puesta en práctica requieren la ejecución de uno o más programas informáticos”⁷.

A nivel de tratados y acuerdos multilaterales relacionados con el comercio, existe una tendencia a recoger la protección de los programas de ordenador bajo derecho de autor. Así, el artículo 10 numeral 1 de los Acuerdos sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) establece que los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

De otra parte, el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) adoptado el 20 de diciembre de 1996 señala que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Siguiendo esta línea legislativa a nivel internacional, la protección del programa de ordenador bajo el derecho de autor fue recogida a nivel latinoamericano al incorporarla dentro del grupo de creaciones protegibles⁸. En el caso del Perú y los países de la

⁷ PEREZ, Eduardo Martín. Protección de las invenciones implementadas en el ordenador. En: *Revista de la red de expertos en Propiedad Industrial*. N°10. Fundación CEDDET, 1er semestre de 2012, p. 13.

⁸ Así, en Argentina, el artículo 1 de la Ley 11.723 que las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto. En Chile, la Ley N° 17.336 establece en el artículo 3, numeral 16 que quedan especialmente protegidos los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso. En

Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, esta última hasta el 2006) la protección de los programas de ordenador se recogió bajo el derecho de autor (tal como lo examinaremos posteriormente) y quedó expresamente excluida de ser protegida bajo patente de invención de producto⁹.

Actualmente, tanto la norma comunitaria como la nacional recogen expresamente al *software* dentro de las creaciones comprendidas como obras protegidas, definiéndolo como expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. Incluso la norma comunitaria hace una clara distinción del computador definiéndolo como un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones¹⁰. Ello guarda concordancia con el concepto que a nivel internacional ya se tenía sobre dichas creaciones¹¹.

Esta postura legislativa se ha mantenido concordante con el marco de negociación de acuerdos de promoción comercial firmados recientemente por el Perú. Si bien no en todos los acuerdos se ha mencionado expresamente la protección que debe otorgarse a los programas de ordenador, el artículo 196 numeral 5 literal (a) del Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea señala que entre los derechos de propiedad intelectual comprende el derecho de autor, incluyendo derecho de autor en programas de ordenador y bases de datos.

Sin embargo en algunos casos se ha mantenido la opción de cada país de decidir si excluye de la patentabilidad a los programas de ordenador. Así, el Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón señala en el artículo 174 que cada Parte deberá asegurar que la solicitud de una patente no sea rechazada, debido únicamente a que la materia reivindicada en la solicitud esté relacionada con un programa de ordenador. Dicho artículo indica que la disposición de este artículo no irá en detrimento de la autonomía de cada Parte para excluir de la patentabilidad a los programas de ordenador como tales.

México, el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, numeral XI, reconoce la protección a los programas de cómputo como una de las ramas de obras

⁹ En efecto, el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial señalaba en el artículo 27 literal d), concordado con el artículo 6 d) de la derogada Decisión Andina 344, que no se considerarán invenciones los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico. Actualmente, la vigente Decisión Andina 486 en el artículo 15 literal b) establece que no se considerarán invenciones los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.

¹⁰ Véanse respectivamente el artículo 4 l) y 3 de la Decisión Andina 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (en los seguidos, la Decisión 351), así como el artículo 5 k) y el artículo 2, numeral 34, del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos (en los seguidos, el Decreto Legislativo N° 822).

¹¹ El Glosario de Términos de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala que un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones que, cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que siga una función, tarea o resultados determinados. Véase WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) Glosario de derecho de autor y derechos conexos. Geneve:[s.n.], 1980, p.60.

En: ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf (Consulta: 6 de febrero de 2015)

En cuanto a la protección de los programas de ordenador como obras, resulta aplicable el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, cuya guía señala bajo el principio de generalidad de la protección en beneficio de las producciones de las esferas literaria, científica o artística sin tener en cuenta el modo ni su forma de expresión, ni el valor artístico o cultural o su mérito, ni el destino de la misma (fines exclusivamente educativos o fines utilitarios o comerciales)¹².

En lo que respecta a la protección de los programas de ordenador como algún tipo de obra determinada, existe un consenso que los programas de ordenador se protegen en tanto obras literarias. Así, el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (WCT, en vigencia en el Perú desde el 6 de marzo de 2002) establece que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna, siendo aplicable dicha protección cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Ello ya había sido recogido por la norma comunitaria y nacional¹³.

La pregunta que surge es ¿se protegen recién a partir de la década de los noventa este tipo de creaciones? ¿Qué sucede con los programas de ordenador creados bajo la vigencia de la anterior norma, la ley N° 13714? Tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial se ha recogido que si bien no se mencionaba expresamente al programa de ordenador como bien a ser protegido, no se podía negar que su protección estaba implícitamente contemplada en virtud del carácter enunciativo y no limitativo de aquello comprendido en el ámbito de protección de la ley¹⁴.

¹²ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI-WIPO) Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971) OMPI: Ginebra, 1978, p. 2

¹³ Dichas normas establecen respectivamente en los artículos 23 y 69 que se protegen los programas de ordenador en los mismos términos que las obras literarias pues lo que resulta importante es la forma de expresión que se puede encontrar en los elementos literales del mismo que pueden ser entendibles por la persona de manera general tal como sucede con los manuales de usuario, o de manera específica, con el lenguaje de programación o de alto nivel entendible ubicado en el código fuente, conforme lo veremos en la presente sección.

Cabe señalar que el artículo 2 numeral 23 del Decreto Legislativo N° 822 señala que por obra literaria es toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado.

¹⁴ Respecto al carácter enunciativo y didáctico del listado de obras protegidas presentes en las legislaciones de derecho de autor, véase LIPSZYC, Delia, *Derecho de Autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, 2005 2ª Ed., p. 69; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de derechos de autor y derechos afines*. Madrid: Reus, 2007, p. 59.

Igualmente, véase la Resolución N° 1033-2003/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 660-2002/ODA acumulado al 1203-2002/ODA, 2 de octubre de 2003 en la cual se señala lo siguiente: "(...) el hecho que la Ley 13714 no incluyera expresamente dentro de la lista de obras al software, no significaba que no estuvieran protegidos por la ley, puesto que estas obras merecen protección por su propia naturaleza de obras. Es en este contexto, que la Decisión 351 reconoce en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias y señala en su artículo 58 que los programas de ordenador gozan de protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión"

2. Elementos constitutivos de un programa de ordenador

Delimitar los elementos constitutivos de este tipo de creaciones permite identificar qué viene a ser programa de ordenador y qué se es lo que se excluye y no forma parte del mismo. Igualmente, se busca determinar qué elementos son determinantes para apreciar la originalidad de dichas creaciones así como las infracciones que se pueden producir,

Debemos tener en cuenta que para la creación de un programa de ordenador se parte de una idea destinada a la solución de un problema concreto, luego del cual se formula el algoritmo, se realiza un flujograma u organigrama que luego se escribe en un lenguaje de programación o de alto nivel, para luego reducirse a lenguaje máquina o lenguaje binario que pueda ser entendido por la computadora¹⁵.

Tanto la norma comunitaria andina (artículos 3 y 23) como la norma nacional (artículo 2, numeral 24; y artículo 69) tienen concordancia en los elementos que se protegen en un programa de ordenador, al indicar que comprende la documentación técnica, los manuales de uso, los programas operativos como a los aplicativos ya sea en código fuente o código objeto.

Podemos apreciar que la norma recoge tanto elementos literales como no literales. Ya a nivel jurisprudencial se ha señalado que el derecho de autor protege no sólo el elemento literal del *software* (código fuente) sino elementos no literales como por ejemplo el código objeto e incluso otros elementos como la estructura, secuencia y organización de un *software* en la medida que se encuentren expresados a través de algún lenguaje, símbolo, palabra, planes, flujogramas y cualquier otra forma de expresión original¹⁶.

En cuanto a los programas operativos y aplicativos, NÚÑEZ PONCE señala que los primeros permiten al ordenador o computador controlar su funcionamiento interno así como los dispositivos que llevan acoplados y que los comunican con sus usuarios (por ejemplo DOS, Windows, OS/2, Unix) y por lo menos uno de ellos está incluido dentro de la unidad central de proceso cuando una persona adquiere una computadora, mientras que los segundos se refieren a los programas creados para la utilización efectiva del ordenador o computador tales como programas para juegos, gestión de existencias, recuperación de datos, tratamiento o procesamiento de textos, hojas de cálculo, gestores

¹⁵Al respecto, véase LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. Cit., p. 105; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El derecho de autor y las modernas tecnologías (programas de computación y bases de datos; transmisiones por satélite y televisión por cable. En: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cooperación con la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Ministerio Público y la Oficina de Derechos de Autor de INDECOPI llevado a cabo en Lima del 27 al 30 de junio de 1994, p. 7,8; y BORKING, Jhon J. *Third party protection of software and firmware*. Amsterdam-New York- Oxford: Elsevier Science Publishers B.V., p. 67 y 68. Estos dos últimos autores han sido citados mediante Resolución N° 045-2004/ODA-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001470-2002/ODA, de fecha 27 de febrero de 2004; Resolución N° 0015-2004/ODA-INDECOPI, recaída en los expedientes acumulados N° 01144-2000/ODA y 001191-2000/ODA de fecha 30 de enero de 2004; Resolución N° 386-2004/ODA-INDECOPI recaída en el expediente N° 00393-2004/ODA, fecha 25 de noviembre de 2004.

¹⁶Resolución N° 045-2004/ODA-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001470-2002/ODA, de fecha 27 de febrero de 2004

de bases de datos, graficadores que pueden ser a su vez *software* en serie (ejemplo, Microsoft Word) o *software* a medida del cliente específico¹⁷.

También se incluye dentro de los elementos constitutivos de un programa de ordenador a la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso. Haciendo una distinción entre los dos primeros, y en referencia al Preámbulo de la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 Bondia, alude al trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador, mientras que la documentación técnica es aquella distinta a la preparatoria que consiste en una presentación escrita y abreviada del programa, y los manuales de uso resultan ser las instrucciones para el usuario sobre el funcionamiento del programa que normalmente suelen reproducir sus elementos esenciales¹⁸.

APARICIO VAQUERO y DELGADO ECHEVERRÍA, sobre la documentación preparatoria, señalan que “Se trata de la expresión, en cualquier forma, de ideas y conceptos, conducente a la creación de un programa que funcione en un ordenador, pudiendo entenderse como obra no acabada, en formación, protegida por el derecho de autor como lo está cualquier obra literaria no acabada o fragmento o boceto de ella”¹⁹.

Cabe señalar que la documentación técnica y los manuales de uso ya configuran de por sí una obra distinta sin necesidad de estar incorporados a un programa de ordenador y sin necesidad que la norma los incluya dentro de dicha obra. Respecto a ello, los mencionados autores indican que gozar de la misma protección que se dispensa a los programas de ordenador sugiere que se trata de aplicar las normas dictadas para los programas a otras obras que ni son programas ni partes del mismo, en lugar de las normas sobre obras literarias que de otro modo les serían aplicables”²⁰.

Por el contrario, no se incluyen dentro de la protección a las ideas, el algoritmo, ni el interfaz²¹.

¹⁷ NÚÑEZ PONCE, Julio. Protección jurídica de los programas de ordenador, de las bases de datos y otras creaciones intelectuales informáticas. En: *Advocatus*, N° 6, 1994, p. 47.

¹⁸ BONDIA ROMÁN, Fernando, y RODRIGUEZ TAPIA; J. Miguel. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Civitas, 1997, p. 351.

¹⁹ APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, y DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. Op. Cit., p. 1265, 1266.

²⁰ *Ibíd.*, p. 1268.

²¹ Respecto a las ideas contenidas en obras literarias o artísticas, el artículo 9 literal a) del Decreto Legislativo N° 822, concordado con el artículo 7 de la Decisión 351, segundo párrafo, excluyen de su protección bajo el derecho de autor pues lo que se busca proteger es la forma de expresión de las mismas.

Sobre el algoritmo, PREINFALK señala que “al ser la idea exacta de solución del problema a través de una secuencia de instrucciones, o sea, al ser la idea que subyace al programa, no forma parte de su expresión. El programa es la exteriorización de una solución que ya ha sido encontrada en un momento anterior. En virtud de ello, el algoritmo carece de protección a través del derecho de autor” (PREINFALK LAVAGNI, Ivonne. *El derecho moral del autor de programas informáticos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010, p.133)

Con respecto a la interfaz usuario (“*look and feel*”) y formatos de pantallas, a nivel jurisprudencial en el Perú se ha indicado que por interfaz de usuario se entiende al formato, flujo y contenido de las presentaciones de la pantalla de un ordenador por las que el programa se comunica visualmente con el usuario y permite a éste interactuar con el programa, y que no forman parte del programa de ordenador o *software*, porque no

Respecto al código fuente y código objeto (o programa fuente y programa objeto), existe consenso en delimitar sus definiciones siendo que éste refiere al lenguaje entendido por el computador u ordenador (lenguaje máquina, conformado por unos y ceros-sistema binario o números y letras) y aquél refiere al lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación entendido por el ser humano (Ejemplo: *Algol, Cobol, Fortran, Pascal, Basic*, lenguajes de nivel intermedio, tales como los lenguajes de ensamblaje)²².

La determinación y distinción entre el código fuente y código objeto resulta importante en los casos de licencias relacionadas al *software* libre y las infracciones que puede haber por el uso indebido de *software*, lo cual mencionaremos posteriormente, y porque finalmente en el código fuente podemos identificar la forma de expresión que permite que estas creaciones de protejan bajo el derecho de autor como obra literaria.

No obstante, la inclusión de la protección del código objeto como parte de un programa de ordenador no ha estado exento a comentarios y críticas, pues a diferencia de las demás creaciones del ingenio (obras literarias, dramático-musicales, artísticas, etc.) existen elementos que a nivel legal están protegidos a pesar de no ser perceptibles por el ser humano. Preinfalk, sobre el particular, detalla que el código objeto es el programa fuente convertido a lenguaje máquina de manera automática a través de ensambladores, intérpretes o compiladores, y no una persona por lo que no existe una impronta de personalidad del autor ni labor creativa alguna²³.

Se podría criticar que diversos elementos ya tengan una protección redundante es decir, no necesitan ser incorporados dentro del concepto de *software* porque ya de por sí pueden ser protegidos como obras literarias (tal como sucede con los manuales de usuario). Sin embargo, más allá de una redundancia y de incorporar elementos que no son apreciables por el ser humano (tal como sucede con el código objeto), consideramos que resulta conveniente esta delimitación al objeto de derecho a fin de distinguir aquello que forma parte del programa de ordenador (código fuentes, documentación técnica, etc.) de aquellos que no pueden formar parte del mismo (interfaces, las ideas, algoritmos), lo cual puede ayudar a crear seguridad jurídica de un bien que tiene un valor económico importante.

constituyen un conjunto de instrucciones que incorporadas a un ordenador puedan efectuar una tarea u obtengan un resultado determinado, sino son el resultado de las instrucciones o la programación efectuada. No obstante ello, pueden ser protegidos en cuanto a la forma de expresión (diseño, sonidos, formatos o flujos) mediante la protección prevista a las obras literarias o a las obras artísticas si llegan a cumplir con los requisitos para su protección". Véase al respecto la Resolución N° 045-2004/ODA-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001470-2002/ODA, de fecha 27 de febrero de 2004.

GONZALEZ OTERO señala respecto a las interfaces de usuario, que "si las mismas contienen elementos meramente funcionales, no deben protegerse como obras independientes a través de los derechos de autor, porque los estándares deben estar a disposición de todos para no frenar la creación cultural ni el progreso y mantener la libre competencia. En caso contrario, y si cumple con los requisitos legalmente exigidos, nada impide que puedan protegerse como obras plásticas o literarias de forma independiente al programa" Dicho autora señala que en Estados Unidos de América se están dando los pasos para protegerlos como *trade-dress* y en Europa se ha dado la concesión de una marca conformada por la imagen de una pantalla con fondo negro y una serie de íconos sobre ese fondo (GONZALEZ OTERO, Begoña. Protección de las interfaces gráficas de usuario de programas de ordenador en el ámbito del derecho de autor. Evolución y perspectivas. En: *Actas de Derecho Industrial* N° 31, 2010-2011, Universidad Santiago de Compostela, p. 228 y 229).

²²Véanse LIPSZYC, Delia. Loc. Cit. Ídem; NUÑEZ PONCE, Julio, Loc. cit. Ídem

²³PREINFALK LAVAGNI, Ivonne. Óp. Cit., p. 122, 123. Véase también CHALOUPIKA, Pedro. Óp. Cit., p. 80.

3. La originalidad de los programas de ordenador

Dado que los programas de ordenador se protegen bajo el derecho de autor, conforme lo estamos desarrollando en la presente sección, resulta ineludible mencionar el requisito de originalidad y su aplicación práctica en este tipo de creaciones, y es que dicho requisito es indispensable de las creaciones para que puedan ser protegidas como obras.

Tanto la norma comunitaria como la norma nacional establecen que las obras son creaciones originales²⁴. Sin embargo, no se recoge concepto alguno respecto a la originalidad (o qué viene a ser original).

En tal sentido, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI definió el alcance del requisito de originalidad señalando que “Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad (...)”²⁵. No obstante ello, dicha definición de originalidad da motivo a algunas objeciones.

En primer lugar, no se distingue entre los diversos tipos de creaciones susceptibles de protegerse como obras, de modo que la originalidad de una creación tendrá que verse en el caso en concreto sea en un procedimiento de registro como en un procedimiento de infracción al derecho de autor. Así, la apreciación de la impronta de la personalidad del autor no será la misma en el caso de obras literarias como en obras arquitectónicas, fotográficas, musicales²⁶.

²⁴ Véase el artículo 3 de la Decisión 351 y el artículo 2 numeral 17, del Decreto Legislativo N° 822.

²⁵ Resolución N° 0296-1998/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 663-96/ODA-AI, 23 de marzo de 1998.

²⁶ Por mencionar algunos casos, mediante Resolución N° 792-1999/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001203-1998/ODA de fecha 21 de junio de 1999 se confirmó la Resolución N° 242-1998/ODA-INDECOPI de fecha 23 de diciembre de 1998 mediante el cual se denegó el registro de un formato de poder para ser inscrito como obra literaria al carecer en su conjunto de elementos que integren características individuales que permitan calificarlo de original.

Asimismo, mediante Resolución N° 566-2004 recaída en el expediente N° 033-2004 de fecha 18 de junio de 2004 se confirmó la Resolución N° 048-2004/ODA-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2004 mediante la cual se denegó el registro de la frase ¡UPA-UPA-UPAPÁ-EL CIENCIANO ES EL PAPÁ! como obra literaria al carecer de originalidad ya que puede encontrarse un similar juego de palabras en otras frases que se utilizan para alentar a equipos deportivos, en las cuales es usual la utilización de interjecciones repetidas para animar al público asistente, sin que ello signifique que, aun cuando éstas puedan resultar efectivas, todas ellas deban ser consideradas como originales y susceptibles de registro. Asimismo, se señaló que la frase EL CIENCIANO ES EL PAPÁ hace referencia al carácter superior de dicho equipo de fútbol, ya que en el ambiente coloquial es usual que se haga referencia a alguien que destaca o sobresale como “*el papá*”.

De otra parte, en un procedimiento de infracción, mediante Resolución N° 199-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 199-2004/ODA de fecha 16 de marzo de 2004, se dispuso confirmar la Resolución N° 259-2003/ODA-INDECOPI de fecha 28 de noviembre del 2003 que declaró improcedente la denuncia por infracción a la legislación sobre derecho de autor por el supuesto uso indebido del título de un programa de ordenador (APRENDE JUGANDO), al carecer el mismo de originalidad suficiente para ser protegido por tratarse de una frase simple carente de creatividad y la impronta de personalidad del autor.

En segundo lugar, este concepto de originalidad (en torno a la impronta de la personalidad), no resulta esquivo en los programas de ordenador, lo cual resulta muy poco adecuado dada la posibilidad que en la creación no necesariamente tenga que haber una persona natural a quien se le pueda imputar la condición de autor, tal como sucede en los casos de programas generadores de programas²⁷.

En tercer lugar, y tratándose de programas de ordenador, el criterio de originalidad puede configurar una valla muy alta difícil de superar de modo que podría haber creaciones que podrían no ser protegidas por lo que se resulta necesario un nuevo concepto de originalidad para este tipo de obras.

Es así que en su oportunidad, la entonces Oficina de Derecho de Autor señaló como criterio para este tipo de creaciones el de “originalidad reducida”, es decir, se evaluará la ausencia de copia (el *software* le pertenece al autor y no a otro)²⁸. Consideramos que ello genera predictibilidad respecto a los procedimientos administrativos (registro, infracciones, nulidad y posterior cancelación de partida registral) y reduce la valla para que diversos *software* puedan ser protegidos sobre la base de la ausencia de copia y la susceptibilidad de ser divulgado y reproducido en cualquier forma conocida o por conocerse.

Finalmente, debemos señalar que la originalidad se analiza independientemente de si la obra ha sido terminada o no o si el programa llegue o no a funcionar o si tiene o no impacto comercial, dado que ello no determina la existencia de una obra, pues la misma se da por el solo hecho de la creación.

4. *Software* y derechos de marca

La protección de los programas de ordenador como obra literaria no resulta excluyente de otros derechos que puedan surgir en el Derecho de Propiedad Industrial, pues conforme lo indica el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 822, el derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Consideramos relevante mencionar ello dado que se puede generar un concurso de infracciones en torno al uso indebido de programas de ordenador y los signos que lo identifican, conforme lo detallaremos en presente trabajo.

²⁷ La entonces Oficina de Derecho de Autor (actualmente, Dirección de Derecho de Autor, había señalado que en este tipo de programas, tales como el Visual Basic, se busca reducir la actividad humana a la selección de funciones y módulos ofrecidos por el “generador” y a proporcionar al ordenador los datos correspondientes. Indicó asimismo que Señaló que “si el programador se ha limitado a poner en marcha y alimentar el “generador de programas” éste no será autor pues su iniciativa estará referida al fondo, mientras que la forma la pondrá el ordenador automáticamente” (Véase para tales efectos, la Resolución N° 00579-2012/ODA recaída en el expediente N° 078-2004/ODA-INDECOPI, de fecha 26 de marzo de 2004).

Cabe señalar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha señalado que “Actualmente, los programas de ordenador son creados a través de lenguajes de programación que también son programas que tienden hacia la estandarización de muchos aspectos de los *software*, por ejemplo el aspecto o interfaz gráfica del programa, con la finalidad de que los nuevos programas creados se presenten ante el usuario de los mismos de una manera “amigable” y que facilite su aprendizaje y utilización”. Señala además que “(...) parte del código fuente de dichos programas podrían contener instrucciones comunes a todos los programas de ordenador, como por ejemplo aquellas instrucciones creadas de manera predeterminada por el lenguaje de programación para que este realice una tarea estándar, como podría ser el copiado y pegado de texto” (Resolución N° 1600-2007/TPÍ-INDECOPI recaída en el Expediente N° 863-2003/ODA, 14 de agosto de 2007).

²⁸ Resolución N° 015-2004/ODA-INDECOPI recaída en los expedientes acumulados N° 001144-2000/ODA y 001191-2000/ODA, 30 de enero de 2004.

Y es no podemos dejar de mencionar que un programa de ordenador puede comercializarse bajo un signo determinado para que pueda ser identificado en el comercio y los consumidores puedan asociarlo con el fabricante y reducir sus costos de búsqueda. Este signo puede también incluir otros productos relacionados a programas de ordenador (por ejemplo, el *hardware* y sus accesorios), o servicios relacionados al desarrollo de programas de ordenador, y puede estar constituido por una palabra o conjunto de palabras, imágenes, figuras, números, letras o combinación de todos éstos, conforme lo indica el artículo 134 de la Decisión Andina 486.

De esta manera, en torno a un programa de ordenador y los signos que lo identifican en el comercio, se puede iniciar el procedimiento de registro de *software* para proteger el código fuente, documentación técnica y manuales de usuario y poder identificar la fecha de publicación, así como los autores, titulares y productores, y también podemos iniciar el procedimiento de registro de marca en el cual se presenta el signo y se identifica el producto o servicio a distinguir²⁹. En el primer caso, el registro es meramente referencial y declarativo, constituyendo un medio de publicidad y prueba de anterioridad, conforme al artículo 171 del Decreto Legislativo N° 822, mientras que en el segundo caso el registro es de carácter constitutivo de derechos desde la fecha de la resolución de otorgamiento, conforme al artículo 154 de la Decisión 486, pudiendo ser renovado cada diez años. Dado que la protección es territorial, se tendrá que proteger el signo en cada país o territorio que sea del interés del titular.

Vemos entonces que el signo puede coincidir con el título o puede ser otro diferente. Al evaluarse al título como marca, se tomará en cuenta la distintividad del mismo, su capacidad de representación gráfica y que no se encuentre en prohibición absoluta de registro (por ejemplo, que el signo sea genérico, descriptivo, ofensivo a la moral y buenas costumbres, etc.) y relativas de registro (confundible con algún signo registrado o solicitado por terceros), mientras que en el caso de derecho de autor, se evaluará su originalidad³⁰.

²⁹El artículo 151 de la norma comunitaria señala que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

A la fecha, se encuentra vigente la décima versión. Los signos que distinguen programas de ordenador (*software*), programas informáticos (*software* descargable), *hardware*, *software* de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación se ubican en la clase 09. Servicios tales como puesta a disposición de *software* en redes de datos para acceder a Internet se ubica en la clase 38 mientras que alquiler, consultoría en *software*, diseño, instalación, mantenimiento, reparación, actualización de *software*, servicios de utilización temporal de *software* basado en la web, puesta a disposición de aplicaciones de *software* no descargable accesibles por un sitio web (alquiler de aplicaciones de *software* no descargable) corresponden a la clase 42.

Para mayor información sobre la clasificación internacional de productos y servicios, véase <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

³⁰El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 822 establece que el título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

5. Transmisión de derechos – cesiones y licencias

El titular de un programa de ordenador puede oponerse al uso no autorizado bajo cualquier medio o procedimiento de su obra si no se cuenta con su autorización previa y escrita, siempre que la misma no caiga en dominio público y no se encuentre incurso en alguna excepción establecida expresamente en la norma.

Asimismo, el titular podrá realizar los actos de explotación sobre dicha creación, es decir, puede realizar actos de reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y defender los derechos morales del autor. Esta explotación de la obra puede ser realizada por el mismo titular o a través de otras personas a quienes transfiere todo o algunos de estos derechos patrimoniales mediante contrato, sucesión o presunción legal (cesión) o mediante una autorización de uso (licencia), cuyas diferencias las apreciaremos en el numeral siguiente.

A efectos de entender la cesión y la licencia, para efectos del presente trabajo, debemos ubicarnos en dos momentos: a) la creación del programa de ordenador, y b) la explotación frente a terceros culminada su creación. En el primero, el productor buscará que quienes elaboren el *software* (tanto al momento de creación misma como en la elaboración o creación de versiones sucesivas del mismo) transfieran sus derechos patrimoniales en exclusiva y de forma ilimitada, mientras que en el segundo, el productor buscará explotar su obra frente a terceros autorizándoles su uso e instalación de acuerdo a términos preestablecidos sin necesidad de transferir titularidad alguna.

No debemos dejar de mencionar los principios que inspiran la transmisión de derechos de autor en el marco del carácter tuitivo de éste, entre los cuales se encuentran la independencia de los derechos, el principio de la interpretación restrictiva de los contratos de explotación de las obras, los derechos patrimoniales no están sujetos a *numerus clausus* ni conocen más limitaciones que las establecidas en la ley, la posibilidad que el autor pueda fraccionar el ámbito de validez espacial y temporal de la autorización de uso de su obra, la presunción de onerosidad, la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto inmaterial, el principio de *"in dubio pro auctore"*, la exclusividad en el uso autorizado debe ser expresa, la calidad de *"intuitus personae"* de los contratos sobre derechos de explotación, la escrituradad, y la obligación de respeto del derecho moral³¹.

En nuestra norma nacional, así como podemos apreciar un régimen de presunción de cesión exclusiva de los autores al productor de sus derechos patrimoniales en caso no se establezca lo contrario, conforme al artículo 71 del Decreto Legislativo N° 822, a efectos de la transmisión de derechos de dicho productor a terceros se mantiene este régimen diferenciado para el caso de programas de ordenador (y también para obras audiovisuales) por lo que no es obligatorio pactar dicha exclusividad para transferir derechos patrimoniales de manera ilimitada³².

³¹ LIPSZYC, Delia. Transmisión de los derechos de autor y conexos. Hipótesis de transferencia presunta de los derechos o de su ejercicio. El régimen de transmisión de los derechos relativos a las obras y prestaciones audiovisuales: *"film copyright"*, *"cesión legal"* y *"presunciones de cesión o de legitimación"*; formas de compensar sus efectos restrictivos sobre los derechos concernidos. En: Curso OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos conexos para América Latina, Panamá, 7 a 15 de octubre de 2002, p. 11.

³² *"Artículo 90º.-Salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato*

De esta manera, en cuanto a la titularidad (tanto al momento de la creación sea por relación laboral y obra por encargo como en la transmisión posterior a la creación de los derechos patrimoniales), las presunciones de exclusividad y el alcance de la misma rompen con principios clásicos que favorecían al autor³³.

En lo que respecta a la licencia, el artículo 2 numeral 16, concordado con el artículo 95 del Decreto Legislativo N° 822 recoge diversos preceptos referidos a la autorización o permiso de uso (que puede ser no exclusiva e intransferible, en una forma determinada y bajo ciertas condiciones convenidas) concedido al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciataria) por el titular de los derechos (licenciante), sin transferir la titularidad de los derechos. Dichas normas establecen que esta autorización debe hacerse por escrito, salvo los casos de presunción legal y la simple licencia de uso no exclusiva e intransferible se registrará por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables³⁴.

A nivel comunitario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “La transferencia de los derechos de explotación, o la licencia de uso o autorización de uso, deben constar en el contrato respectivo, y sus efectos se limitan a los modos de utilización que allí consten y demás modalidades expresamente convenidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Decisión 351. La autorización o licencia concedida para llevar a cabo una o varias de las formas de explotación del programa de ordenador no incluye las restantes”³⁵.

Surge la pregunta entonces, ¿ceder o dar licencia un programa de ordenador? Una las razones para otorgar licencia sobre un programa de ordenador es que la distribución del mismo hace que incremente su valor y no se deprecie de ahí que mientras más personas pueda usar dicho programa, el producto se vuelve más estandarizado y más personas son alentadas a usarlo. Asimismo, el programa de ordenador puede ser distribuido a costo cero y se puede evitar mediante restricciones, el acceso al código fuente y demás elementos del *software* (ingeniería inversa)³⁶.

disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros”.

³³Tal como lo señala MILLE, “(...) según los principios del derecho autoral, la cesión de las facultades del autor no se presume, de modo que ante la ausencia de una cláusula expresa, se supondrá que el autor conservó el ejercicio de todas las facultades no mencionadas como comprendidas en la transferencia de derechos, a no ser que se diga que se trata de una cesión total y definitiva de la propiedad intelectual, caso en el cual no será necesario hacer disquisiciones” (MILLE, Antonio. Contratación de programas de computación “a medida”. En: *Derechos Intelectuales 2*. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 100).

³⁴ Antequera refiere a la presunción de onerosidad, limitación de la autorización a la modalidad autorizada y al tiempo y ámbito territorial pactado, la concurrencia de otros licenciataria, principio de remuneración proporcional salvo en los casos permitidos, conforme a los artículos 89; 89, segundo párrafo; artículo 90, segundo párrafo; artículo 92 y 93 respectivamente (PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. Op. Cit., p. 298).

³⁵Sentencia recaída en el Proceso 24-IP-98 de fecha 25 de setiembre de 1998 intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/24-ip-98.doc (consulta: 6 de febrero de 2015)

³⁶WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights, p. 90.
En: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/897/wipo_pub_897.pdf (Consulta: 6 de febrero de 2015)

APARICIO VAQUERO señala sobre el particular que un programa de ordenador es susceptible de ser utilizado a diferencia de otras creaciones en las el provecho realizado por el destinatario final consiste en un goce. Dicho uso consiste en el aprovechamiento de sus características técnicas para hacer funcionar un sistema informático, sin suponer explotación comercial del mismo ni siquiera cuando dicho uso se integre en el funcionamiento de una empresa y supone una reproducción de dicho programa para su utilización³⁷.

Consideramos que la figura de la licencia es bastante aplicada en los programas de ordenador dado que el titular buscará explotar su obra y eliminar la posibilidad que otros puedan atribuirse alguna titularidad o usos autorizados salvo los expresados en el propio contrato. Igualmente, podrá controlar situaciones en las que ocurran actos de explotación que el licenciatarario realice sin estar autorizado.

Podemos afirmar que la licencia responde a la autonomía de las partes de, por un lado, querer otorgar autorizaciones de uso de los bienes intelectuales de su titularidad y manifestar su voluntad de querer estar vinculado a dicha autorización y pagar por ella para beneficiarse del uso de un bien intelectual (libertad de contratar).

Sin embargo, la posibilidad de establecer bajo qué condiciones y términos se desea otorgar y adquirir o no una licencia (libertad contractual) se ve reducida a favor del productor o titular. NÚÑEZ PONCE señala que los tipos de contrato para estos casos resultan ser cláusulas generales de contratación o contratos de adhesión en los que la única alternativa es aceptar el acuerdo. Asimismo, surge el problema de adecuar algunas cláusulas a nuestro ordenamiento jurídico si es que resultan hechas bajo la normatividad de otros países³⁸.

Respecto a los tipos de licencias aplicados a programas de ordenador, no existe una clasificación uniforme. No obstante ello, dada la importancia y valor económico de los programas de ordenador, se ha recogido algunos tipos de licencias en lineamientos y directrices elaborados por las autoridades nacionales e internacionales a fin de orientar al usuario para evitar incurrir en infracciones, lo que en el caso de otras obras no se ha dado.

En efecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha recogido hasta diez tipos de licencias dependiendo del perfil del licenciatarario como del licenciante tales como el *user license* (que incluye el *signed-license agreements*, *shrink-wrap license agreements*, *web-wrap/click-wrap license agreements*, *site/Enterprise agreements*); *developer-publisher*, *publisher-distributor*, *run time/developer*, *manufacturing/replication*, *cross-license*, *collaborative*, *escrow and TTP*, *outsourcingopen source*³⁹.

En el caso colombiano, se recoge la licencia comercial (subdividida, dada la costumbre, en licencia por máquina, de uso individual, de uso concurrente y de ubicación o

³⁷ APARICIO VAQUERO, Juan Pablo. *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador. Shrink-wrap, click-wrap y otras formas de distribución de software*. Granada: Comares, 2004, p. 79.

³⁸ NÚÑEZ PONCE, Julio. *Software: licencia de uso, derecho y empresa*. Lima: Universidad de Lima (Fondo de Desarrollo Editorial), 1998, p. 55 y 56.

³⁹ Para mayor referencia del alcance y contenido de estos tipos de licencias, véase WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. Op.cit. p. 91 a 94.

corporativa), *shareware* (autorización a de descargar y probar el programa por algún tiempo, si desean prolongar su uso deben enviar un pago al titular pues de no hacerlo se constituye una violación a los derechos de autor); *freeware* (cualquier persona está facultada para hacer copias de un programa de computador, distribuirlo, explotarlo económicamente y modificarlo y el usuario no tiene la obligación legal de pagar) y el dominio público (el titular del derecho explícitamente renuncia a él, o cuando transcurrido un término específico de tiempo la legislación le otorga tal calidad⁴⁰).

En el caso peruano, se aprobaron en su oportunidad los Lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor sobre el Uso Legal de los Programas de Ordenador (*Software*) que si bien no establece categorías, tácitamente se parte de la licencia por máquina al indicarse que el *software* debe tener la licencia correspondiente, pudiendo el usuario reproducirlo en la memoria interna del equipo para su utilización, y no puede ser utilizado o reproducido en un número mayor de computadoras que el autorizado en la respectiva licencia respectiva. En el caso de redes, se requiere contar con la licencia para todas las máquinas que utilicen el *software*⁴¹.

Podemos ver que a nivel legislativo se recoge la figura de la licencia para un entorno analógico, es decir, en el que el *software* está ligado a su instalación por el usuario, o mejor dicho, *software-maquina* o *software-máquinas*. Si bien el uso indebido de programas de ordenador se da actualmente en gran cantidad por no tener las correspondientes licencias o por usar en mayor número de máquinas que las contempladas (tal como lo veremos en las siguientes secciones), el entorno digital ofrece otras variedades de explotación de dichos programas sin necesidad de instalar o contar con *hardware* alguno, lo cual puede generar mayores retos y desafíos a nivel contractual e implicancias de la responsabilidad por contenidos y protección de datos⁴².

6. El usuario lícito de un programa de ordenador

En virtud a lo mencionado en el numeral anterior, podemos afirmar que en el caso de programas de ordenador, y excluyendo la cesión de derechos sea o no exclusiva, lo que adquirimos de manera cotidiana es una licencia o autorización de uso de dicha creación bajo ciertas condiciones establecidas en el contrato de licencia, y en virtud de ello devenimos en usuarios lícitos. Dicho uso de programa de ordenador recogiendo lo señalado por APARICIO VAQUERO, se define del modo siguiente:

“(...) el aprovechamiento del mismo en cuanto tal (sus cualidades técnicas) o la acción de hacerlo servir mediante la ejecución de sus instrucciones en orden a alcanzar la finalidad para la cual ha sido creado: el tratamiento de los datos introducidos en cualquier forma por el usuario directamente o

⁴⁰ Circular N° 05 de 9 de octubre de 2001 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia.

⁴¹ Resolución N° 0121-98/ODA-INDECOPI del 9 de julio de 1998 que aprueba Lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor sobre el Uso Legal de los Programas de Ordenador (*Software*), publicado el 17 de julio de 1998.

⁴² Sobre el particular, véase VIDAL PORTABALES, José Ignacio. Cloud Computing: Su problemática jurídica. En: *Actas de Derecho Industrial* N° 31, Universidad de Santiago de Compostela (2010-2011), p. 449-474.

*desde otro dispositivo, informático o no, y la exteriorización de los datos resultantes, en la forma prevenida por el autor y el usuario*⁴³.

Sobre este punto, y haciendo un paralelo entre la norma comunitaria y la norma nacional, el usuario lícito tiene los derechos de introducción del programa en el equipo para el exclusivo uso personal, copia o adaptación que sea indispensable para el uso del programa y para fines de archivo para sustituir la copia legítima mente adquirida en caso de su daño o pérdida, copia de seguridad y transformación para exclusivo uso personal⁴⁴.

Cabe señalar que ambas normas no definen qué se debe entender por usuario lícito y por programa de ordenador de circulación lícita. En tal sentido, consideramos que una definición de usuario lícito (o propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita) se acerca más a la figura de licenciatario que a la de cesionario, pues no se desprende de las normas mencionadas que se le haya transferido a dicho usuario derecho patrimonial de explotación alguno que no sea el necesario para poder usar el bien y funcione en un equipo.

Asimismo, la propiedad a la que la norma comunitaria hace mención en el artículo 24 se relaciona más a una copia o ejemplar que al bien en sí mismo de modo que cualquier otro uso queda reservado a una autorización previa y expresa del titular (licenciante). No debemos olvidar que el concepto de copia o ejemplar está recogido en el artículo 2 numeral 6 de la norma nacional y en el artículo 3 de la Decisión 351 como el soporte material que contiene la obra como resultado de un acto de reproducción.

Hecha esta precisión, podemos entenderlos respectivamente como aquella persona natural o jurídica que puede hacer uso de un ejemplar de un programa de ordenador conforme a los términos en que dicha autorización fue otorgada por el autor o titular; y aquel programa obtenido del autor o titular bajo su consentimiento previo y expreso.

De otra parte, se establecen dos excepciones adicionales respecto a los derechos de explotación del titular de un programa de ordenador:

- a) Si el programa de ordenador se encuentra incorporado a una máquina o producto y no pueda ser reproducido durante el uso normal de dicha máquina o producto, no se aplica el derecho de alquiler o préstamo (artículo 72). Tampoco se aplica dicho derecho si el alquiler o préstamo no tiene como objeto esencial el programa de ordenador.
- b) Si se realiza la reproducción lícita del código para la interoperabilidad de un programa⁴⁵. Sobre el particular, ANTEQUERA señala que en caso de dos programas

⁴³ APARICIO VAQUERO, Juan Pablo. *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*. Op.cit., p. 251.

⁴⁴ Véanse los artículos 26, 24, 25 y 27 de la Decisión Andina 351 y los artículos 73, 74 y 75 del Decreto Legislativo N° 822 respecto a cada uno de los derechos indicados.

⁴⁵ "Artículo 76º.-No se requiere la autorización del autor para la reproducción del código de un programa y la traducción de su forma, cuando sean indispensables para obtener la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que tales actos sean realizados por el licenciatario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada por el titular.

- c) que no pueden funcionar juntos, se puede lograr la interoperabilidad mediante la descompilación de al menos uno de ellos a través de la reproducción y la traducción de su forma (ingeniería inversa) para que se logre la interconexión de todos los elementos de un sistema informático⁴⁶.

Vemos entonces que en lo que refiere a programas de ordenador se establece diversas excepciones propias a la naturaleza del uso de dicho bien, a diferencia de otras creaciones (musicales, artísticas, otras obras literarias).

No obstante, consideramos que ello no obsta que se puedan aplicar otros supuestos de excepciones y limitaciones al derecho de autor aplicables a las obras del ingenio que no requieran la autorización del autor o titular de los derechos respectivos tales como la comunicación pública para fines exclusivamente didácticos, conforme al artículo 41 inciso c), y las que se realicen dentro de establecimientos de comercio, para los fines demostrativos de la clientela, o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras, conforme al artículo 41 inciso d)⁴⁷.

7. Software libre

El *software* libre nace como una necesidad de poder tener mayor acceso a los elementos literales contenidos en un programa de ordenador y se contraponen al llamado *software* propietario que se deriva de la legislación de derecho de autor. Parte de la idea que diversos elementos del programa de ordenador tales como el código fuente, puedan ser estudiados y que dicho acceso pueda ser el punto de partida para la generación de nuevas obras del ingenio.

Tal como lo mencionamos anteriormente, el código fuente resulta ser de importancia vital dado que en él se encuentra contenido una forma de expresión a través de un lenguaje de programación o de alto nivel entendible por el ser humano y a partir de ahí se puede entender la diferencia en lo que se denomina *software* propietario y *software* libre.

“El código fuente ya es un auténtico programa informático, aunque es legible exclusivamente por el programador o una persona con conocimientos suficientes, pero no aún por el ordenador. (...) El código objeto resultante del

b) Que, la información indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de manera fácil y rápida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposición de las personas referidas en el numeral primero; y,

c) Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad (...).

⁴⁶ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. *El nuevo Derecho de Autor en el Perú*. Lima: Perú Reporting, 1996, p. 234 y 235.

⁴⁷ La Ley de Propiedad Intelectual de Chile (Ley N°17,336, modificada por la Ley N° 20, 435 del año 2010) establece en el segundo párrafo del artículo 71E que en el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior –sic–, esto es, siempre que éstas (las demostraciones) se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior.

empleo de un compilador sobre un código fuente es un programa listo para funcionar. En el llamado «software propietario», el programa es habitualmente distribuido en forma de código objeto, con prohibición de acceder al código fuente, lo cual puede técnicamente hacerse mediante «ingeniería inversa» (...) El «software libre», en cambio, se caracteriza por la distribución, junto a la versión objeto, del código fuente, de manera que cualquiera puede modificarlo o crear otros programas»⁴⁸.

El término *software libre* alude a libertades para su uso a favor de los usuarios. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) refiere a ejecutar el programa para cualquier propósito, estudiar el funcionamiento del programa para adaptarlo a cualquier necesidad, redistribuir copias, y mejorar el programa y poner las mejoras a disposición del público⁴⁹. No obstante ello, STELLA RODRÍGUEZ señala que el usuario no deja de estar ligado a ciertas restricciones derivadas de las condiciones de la licencia así como del carácter irrenunciable e intransferible que la legislación establece a todos más allá de una relación contractual tal como el derecho moral de paternidad⁵⁰.

Al hablar de *software libre* debemos hacer diferencia del *software gratuito*, pues en el primero se busca acceder al código fuente mientras que el segundo alude a software que se adquiere sin costo. Tal como se señala la *Free Software Foundation*, se trata de libertad, no de precio⁵¹.

Más allá del tipo de libertades que se otorgan bajo el *software libre* (ejecutar el programa, estudiar y modificar el programa desde el código fuente, redistribuir copias exactas y distribuir versiones modificadas⁵²), y en comparación con el *software propietario*, la similitud entre ambos reside en que legalmente el *software* sigue siendo distribuido bajo licencia, aunque su diferencia es que en el segundo se otorgan permisos explícitos mientras que en el primero se otorgan derechos de uso y con restricciones⁵³.

No obstante los enfoques económicos y críticas a la propiedad intelectual y derecho de autor⁵⁴, el *software libre* y las licencias que se derivan de ella resultan ser, a nuestro

⁴⁸ APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, y DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. Óp. Cit., p. 1262.

1. ⁴⁹ ARGUDO CARPIO, Esteban. Los derechos de propiedad intelectual y la protección del *software*. El *software libre*: significado, desafíos y oportunidades. ¿es una alternativa viable como herramienta de apoyo a los desarrollos informáticos de las oficinas de propiedad intelectual? Reunión Regional de Directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) de México. Guadalajara, México, 23 a 25 de marzo de 2004, p.5.

En: www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/.../OMPI_jpi_jda_gdl_04_t3_m.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015)

⁵⁰ STELLA RODRIGUEZ, Gladys. El *software libre* y sus implicancias jurídicas. En: *Revista de Derecho* N° 30. Barranquilla, Universidad del Norte, 2008, p. 187 y 188.

⁵¹ <http://www.fsf.org/es/about> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

⁵² <http://www.gnu.org/philosophy/> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

⁵³ GONZALEZ BARAHONA, Jesús M. *Copyleft. Manual de uso*. Madrid: Traficantes de sueños, 2006, p. 26.

⁵⁴ Sobre el particular, si bien BULLARD no niega que la propiedad intelectual genera innovación, genera escasez sobre bienes de consumo rival bajo (información que en principio es pública) y altos costos de exclusión. A diferencia de los bienes de propiedad tangible en los que existe de por sí escasez por los mismos, la propiedad intelectual es la genera dicha escasez (BULLARD, Alfredo. Reivindicando a los piratas:

entender, una solución que no se aparta del derecho de autor, sino que a partir del derecho de autor y de la posibilidad de otorgar licencias, se busca solucionar el problema de acceso a la información que puede ser útil para poder desarrollar nuevos programas y generar mayor cantidad de creaciones en beneficio de la sociedad.

Es a raíz de necesidades de acceso a la forma de expresión contenida en un código fuente así como la búsquedas de soluciones dentro del derecho de autor y en el marco de la libertad contractual, se puede configurar y entender un marco completo y amplio de libertades, desde el *software* en dominio público, pasando por el *Copyleft*⁵⁵, hasta el *software* propietario⁵⁶.

Consideramos que todo ello no puede dejar desapercibido en el presente trabajo pues la tenencia de un *software* libre (por ejemplo, un programa *Linux*) o un *software* con determinadas autorizaciones (licencias *Creative Commons- CC*⁵⁷) nos permite identificar supuestos en los que no se producen infracciones dado que de un modo u otro, existe autorización a favor del usuario y no se afectan los derechos subjetivos del titular.

¿Es la propiedad intelectual un robo? En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. KRESALJA ROSELLO, Baldo, Director. Lima: Palestra, 2005, p. 327-357).

Por su parte, DAM señala que la innovación adquiere la forma de información, generándose el problema de los bienes públicos, siendo muy caro producirla y muy fácil copiarla. Asimismo, señala que los derechos de propiedad intelectual pueden ser muy dañinos si su alcance es muy amplio o si se aplican con mucha rigidez (DAM, Kenneth W. La propiedad intelectual en la era del software y la biotecnología. En: *Law & Economics. El análisis económico del derecho y la Escuela de Chicago*. POSNER, Eric, Compilador. Lima: UPC, 2002, p. 179 y 180).

Igualmente, Stallman señala que lo que la sociedad necesita es libertad e información que esté al alcance de los ciudadanos de ahí que su rechazo al llamado “software propietario” y siendo la cooperación más importante que el copyright (STALLMAN, Richard. Por qué el software no debe tener propietarios. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, N° 2. KRESALJA ROSELLO, Baldo, Director. Lima: Palestra, 2006, p. 325-330).

⁵⁵ Conforme lo señala GONZALEZ BARAHONA, el *copyleft* es un tipo de licencias de software libre que permiten la redistribución del software si se garantiza a quien lo recibe libertades iguales a las que otorgó el productor del programa, siendo un tipo de licencias robustas. GONZALEZ BARAHONA, Op. Cit., p. 25.

⁵⁶ Stella Rodríguez señala que “A diferencia del dominio público, el *copyleft* no implica “no protegido con derecho de autor”, “sin derecho de autor” o “fuera del alcance de las leyes de derecho de autor”: Al contrario, bajo este régimen jurídico una persona determinada tiene la titularidad de los derechos de autor y goza, en consecuencia, de un derecho exclusivo a la utilización del software. Y en este sentido, el *copyleft* no se diferencia en nada del sistema de copyright o derechos de autor. Pero, lo que otorga su especificidad al *copyleft* es la manera en que ese titular determinado ejerce los derechos que la ley le reconoce” (STELLA RODRIGUEZ, Gladys. Op. Cit., p. 198).

⁵⁷ Las licencias *Creative Commons* permiten autorizaciones bajo 4 condiciones (atribución, no comercial, no derivadas, compartir igual) de lo que se pueden generar 6 licencias (atribución, atribución-compartir igual, atribución-no derivadas, atribución-no comercial, atribución-no comercial-compartir igual, atribución-no comercial-no derivadas). Véase <http://creativecommons.org/licenses/> (Consulta: 18 de mayo de 2014).

II. LAS INFRACCIONES POR EL USO INDEBIDO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

En las páginas precedentes hemos podido apreciar la protección de los programas de ordenador bajo el Derecho de Autor en tanto obras literarias. Sin embargo, sobre dicha base se ha podido apreciar un tratamiento de los programas de ordenador dentro del derecho de autor pero paralelo a él en relación a otras creaciones del ingenio (una especie de tratamiento diferenciado y particular, “*sui generis*,” bajo la sombra del derecho de autor), lo cual se va a reflejar también en la presente sección en la que abordaremos su tutela frente a su uso indebido y que nos permitirá delimitar que solamente se protegen los derechos subjetivos de un titular, lo que permitirá continuar el desarrollo de la hipótesis del presente trabajo.

En la presente sección, examinaremos la regulación y tratamiento de los programas de ordenador y de los signos que lo distinguen en el marco de las infracciones que se pueden suscitar y el poder punitivo del Estado que se aprecia a nivel penal y el procedimiento administrativo sancionador así como la tutela al titular en el ámbito civil. Finalmente, abordaremos el problema de la legitimidad para obrar activa restringida que se deriva de una concepción de los derechos de propiedad intelectual destinada solamente a proteger los derechos subjetivos de los titulares no obstante su relevancia colectiva en el mercado y el patrimonio cultural y tecnológico, lo cual deja vacíos en casos que dicha infracción supere la mera esfera de protección a dichos titulares y tenga una dimensión determinada que afecte la concurrencia.

1. *Software* y observancia de derechos

Por el solo hecho de la creación se protegen dichas creaciones y se reconocen derechos morales y patrimoniales al autor y al titular o productor, pudiendo autorizar el uso de un programa de ordenador de su titularidad vía concesión de licencias o puede transferir sus derechos patrimoniales vía cesión. Igualmente tiene el derecho de oponerse a usos no autorizados de todo o partes del programa de ordenador (por ejemplo, el código fuente, manuales de usuario) o de los signos que identifican al mismo (marca, lemas comerciales).

A nivel de tratados y acuerdos comerciales, la facultad de observancia ha sido tomada en los tratados y acuerdos de promoción comercial firmados recientemente por el Perú. En lo referente al acuerdo firmado con la Unión Europea el artículo 234 de la Sección I, Capítulo IV establece, sin perjuicio de los acuerdos de ADPIC, el compromiso de las partes firmantes de establecer medidas procedimientos y recursos ágiles, efectivos y proporcionales y que constituyan un medio de difusión de nuevas infracciones. Dicho acuerdo, establece cláusulas relacionadas a los solicitantes legitimados, pruebas, derecho de información, medidas de protección de pruebas, medidas correctivas, medidas provisionales y cautelares, medidas alternativas, mandamientos judiciales, costas procesales, publicación, medidas en frontera y presunciones de autoría.

Se ha señalado que los programas de ordenador se enmarcan dentro de una industria dinámica cuyas barreras son bajas. Si bien ello puede ser un incentivo a que exista mayor competencia entre los innovadores, y se produzca y desarrolle más software, también se

facilita el uso indebido de dichas creaciones por la facilidad de su copiado, siendo difícil asegurar la propiedad y su protección⁵⁸.

Respecto a la importancia económica de ciertas creaciones, incluyendo el *software*, protegibles bajo el derecho de autor, ORÉ señala que “Parece claro que algunos países — principalmente Estados Unidos— se muestran más sensibles a las infracciones a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos que a ilícitos que inciden en el aspecto moral. Aquéllos son los que generan mayor preocupación en los países que han alcanzado un gran desarrollo de sus industrias fonográfica, audiovisual, satelital y del *software*. Estamos ante intangibles que generan grandes ganancias”⁵⁹.

Finalmente, la preocupación del uso de *software* legal ha llegado al propio gobierno mediante la adopción de políticas en torno a su administración en tanto activo (creación de un entorno institucional, elaboración de inventario, medidas preventivas y correctivas, mantenimiento de políticas, procedimientos e información) a fin de procurar su uso en cumplimiento de los términos de licencia, así como controlar sus costos y mejorar su rendimiento y el de la organización⁶⁰.

2. Supuestos de infracción

Corresponde en este punto desarrollar los diversos tipos de infracción al derecho de autor y su aplicación en el campo de los programas de ordenador.

En efecto, diversos tipos de infracciones pueden ocurrir afectando derechos morales, patrimoniales o ambos a la vez. En el caso del plagio, el mismo puede distinguirse en burdo o inteligente si no existe mayor variación respecto a la obra plagiada preexistente o si existe parafraseo o variaciones respecto a los elementos originales de la obra originaria con la cual se pretende diferenciar para “maquillar” el aprovechamiento y usurpación del esfuerzo creativo ajeno⁶¹. A partir del plagio se puede afectar derechos patrimoniales si se

⁵⁸ Véase GONZALEZ BARAHONA, Jesús M. Consulta de la Comisión Europea sobre patentes de software. En: *Sobre Software Libre. Compilación de ensayos sobre software libre*. Madrid: Dykinson, 2004, p. 167. Igualmente, SOLIS, Alejandro; y ZEBALLOS, Hernán. Los Derechos de Propiedad Intelectual: Alcances e Impactos. En: BOZA BEATRIZ, Editor. *The role of the State in competition and intellectual property policy in Latin America: Towards an Academic Audit of Indecopi*, 2a Ed. Lima: INDECOPI, PROMPERU, Universidad del Pacífico, abril 2000, p.346.

Cabe señalar que el costo mínimo de copia un software en comparación a los costos de su creación y la importancia económica de estas creaciones ha sido resaltado también por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador en sus antecedentes (3) y (4)

⁵⁹ ORE SOSA, Eduardo. Delito contra el derecho de autor. En: REDUR 9, 2011 <http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero9/ore.pdf>, p.342. (Consulta: 6 de febrero de 2015)

⁶⁰ Véase el Decreto Supremo N° 013-2013-PCM sobre Medidas para garantizar la legalidad para la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público implementada por la Guía para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública elaborada coordinadamente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.

⁶¹ Véase LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Óp. Cit., p. 567; FERNANDEZ DELPECH, Horacio. *Manual de Derechos de Autor*. Buenos Aires: Heliasta, 2011, p. 174 y 175. Dicho autor identifica en el caso de software el tipo de plagio traslación que consiste en reescribir un programa fuente en otro lenguaje.

ha realizado actos de reproducción, comunicación, importación distribución, transformación⁶². Finalmente, se debe tener en cuenta que todo plagio implica una afectación al derecho de paternidad, pero no toda afectación al derecho de paternidad implica plagio pues este último implica la atribución de autoría de una obra sin serlo mientras que la sola omisión de la autoría no resulta suficiente para acreditar ello⁶³.

También se puede cometer infracción al derecho de autor si se realizan actos de explotación sin contar con la autorización previa y escrita del autor o los titulares salvo que se trate de supuestos excepcionales y limitaciones expresamente establecidas en la norma⁶⁴.

En lo que refiere a la piratería, se define dicho término como la reproducción de obras publicadas por cualquier medio adecuado con miras a la transmisión (distribución al público)⁶⁵.

En el caso de las infracciones en los que se afecten derechos sobre programas de ordenador, las situaciones se amplían, generándose diversos supuestos que no ocurren en otro tipo de creaciones.

Así, MILLÉ señala los diversos casos tales como la copia única de programas por parte de personas que han formado parte del equipo de producción o por poseer los fuentes y la documentación técnica y lo venden sin afrontar la totalidad del precio; falsificación de ejemplares o reproducción servil que se venden a un precio menor; reproducción ilícita de ejemplares lícitos que se producen según la demanda y se comercializan sin disimular que se trata de copias; provisión gratuita de copias instaladas en los equipos (*hardware*); préstamo o canje de programas de ordenador para que el usuario pueda sacar copias por sus propios medios (clubes de usuarios); duplicación de un ejemplar lícito por parte de

Sin embargo, opinamos que podría identificarse en un plagio servil (o burdo) o inteligente si también se incurre en el parafraseo de elementos originales de otros elementos protegidos del software (por ejemplo, los manuales de usuario). Véase también ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derechos Intelectuales y Derecho a la imagen en la jurisprudencia comparada*. Zaragoza: Reus, 2012, p. 83 a 85 y 98 a 100.

⁶² Véase la Resolución N°1921-2006/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 1586-2004/ODA de fecha 30 de noviembre de 2006 que confirmó la Resolución N° 183-2006/ODA de fecha 2 de junio de 2006 mediante la cual se declaró fundada la denuncia interpuesta por FREMANTLEMEDIA NORTH AMERICA INC. contra PANAMERICANA TELEVISION S.A. por infracción a la legislación de derechos de autor, al haber vulnerado parcialmente el derecho moral de paternidad y los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública a través del programa audiovisual SUPERSTAR; Resolución N° 1641-2000/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 1272-98-ODA de fecha 15 de diciembre de 2000 respecto de la cual se declara fundada la denuncia interpuesta por ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS contra LEONIDAS YEROVI DIAZ cometer plagio inteligente de la obra “Más allá del aroma” y sin el consentimiento del denunciante, suscribió un contrato de edición respecto de la obra creada por ambos en el cual éste figuraba como único autor de la obra.

⁶³ Resolución N° 1782-2011, recaída en el expediente N° 390-2007/DDA, de fecha 19 de agosto de 2011.

⁶⁴ El artículo 37° del Decreto Legislativo 822 establece que, 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.

⁶⁵ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO-OMPI) Glosario de derecho de autor y derechos conexos. Óp. Cit., p.196.

empresas para su uso interno; copia personal a partir de ejemplares lícitos o copias piratas⁶⁶.

Consideramos que el programa de ordenador puede ser usado por las empresas como parte de su giro de negocio (*core-business*), pudiendo ser considerado incluso su producto estrella, o como parte de las áreas de soporte de la cadena de valor de las mismas, tal como sucede en las áreas contables, sistemas, oficinas administrativas en general. Conforme lo recalcaremos en esta sección, el uso indebido de programas de ordenador puede incluir el uso de marcas que identifiquen estos bienes en el mercado respecto a los bienes producidos por otro competidor.

3. Mecanismos de tutela

La protección frente al uso indebido de programas de ordenador está contemplada desde los diversos mecanismos que la norma establece a nivel penal, civil y administrativo.

En el marco de los delitos contra los derechos intelectuales, se ha podido apreciar una evolución hacia un tratamiento diferenciado de los programas de ordenador respecto del resto de creaciones protegidas bajo el derecho de autor⁶⁷ fruto del desarrollo del entorno digital y la introducción de la protección a las llamadas medidas tecnológicas⁶⁸.

⁶⁶MILLE, Antonio, citado por LIPZSYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Óp. Cit., p. 565 y 566.

⁶⁷El Código Penal establecía diversos tipos penales entre los artículos 216 y 219 (copia o reproducción no autorizada, Reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor, plagio) que afectan las obras, sin hacer mención expresa a los programas de ordenador, de modo que se tenía que recurrir a la norma de derecho de autor para identificar que dicha creación era susceptible de ser protegida como obra (obra literaria).

Posteriormente, la Ley N° 29316 publicada el 19 de enero de 2009, que modificó diversos artículos del Código Penal y la Ley General del Ambiente, y con motivo de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial firmado con los Estados Unidos de América, hace mención expresa a los programas de ordenador en el marco la introducción de nuevos tipos penales relacionados la elusión de medidas tecnológicas efectivas (art. 220A), productos y servicios destinados a la elusión de medidas tecnológicas (art. 220B y 220C), delitos contra la información sobre gestión de derechos (art. 220D), etiquetas, carátulas o empaques (art. 220E), manuales, licencias u otra documentación, o empaques no auténticos relacionados a programas de ordenador (art. 220F) y protección de señales de satélite encriptadas (art. 444A).

⁶⁸Respecto a las medidas tecnológicas, LIPZSYC las define como “cualquier técnica, dispositivo o componente que, utilizado en relación con obras protegidas por el derecho de autor y prestaciones protegidas por los derechos conexos, tiene como función normal impedir o restringir actos referidos a dichas obras y prestaciones cuando tales actos no cuenten con la autorización de los titulares de los mencionados derechos”. Habitualmente se clasifican en medidas tecnológicas que permiten controlar el acceso a las obras y aquéllas que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras. (LIPZSYC, Delia. *Nuevos temas de derecho de autor*. Buenos Aires: UNESCO, ZAVALIA, 2004, p. 508 y 158).

Fernández Delpech señala cuatro requisitos para que una medida tecnológica sea válida y obtenga la protección de ley: debe ser eficaz o efectiva, no debe producir daño a los equipos de los usuarios, no debe invadir la privacidad de los usuarios, y debe informarse al consumidor de la existencia de la misma y de las consecuencias queridas como no queridas que pudiera ocasionar (FERNANDEZ DELPECH, Horacio. Óp. Cit., p. 149, 150).

El Decreto Legislativo N° 1076 modifica el Decreto Legislativo N° 822 artículo 2 y añade el numeral 50 definiéndolas como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación,

Conforme lo señala ORÉ, al describir los delitos contra la propiedad industrial, el bien jurídico protegido es de corte individual sin poder desconocer que existen intereses de naturaleza colectiva que de manera mediata son preservados. En el caso de las marcas, son un medio adecuado para promover la libertad de empresa, la libre competencia y la defensa de los intereses de los consumidores⁶⁹. En el caso de los derechos de autor, el bien jurídico que se protege es un derecho subjetivo que se le reconoce al autor en su dimensión moral y patrimonial, con más énfasis en este último, en el marco de los delitos socioeconómicos⁷⁰.

Asimismo, en la afectación de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, estamos ante delitos comunes pues el agente activo puede ser cualquier persona sin ninguna condición o calidad especial para ser autor del delito⁷¹.

De otra parte, existe una relación de complementariedad entre las normas penales y las normas de carácter especial sobre propiedad intelectual que tienen aplicación en el ámbito administrativo, que se reflejan en remisiones tácitas (elementos normativos de tipo) como a remisiones directas (normas penales en blanco)⁷² y en la obligación de la

controla el acceso legal a una obra, interpretación o ejecución o fonograma, o que protege cualquier derecho de autor o conexo.

Cabe señalar que las medidas tecnológicas pueden estar incorporadas en un programa de ordenador y con ello se puede controlar el acceso y utilización de elementos literales del mismo (el código fuente). Sin embargo, es posible que pueda producirse un programa de ordenador ofrecido de manera oneroso o gratuito destinado a eludir dichas medidas y para usos que puedan infringir el derecho de autor y no ubicarse en supuestos de límites a dicho derecho, tal como ocurrió en el pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2005 en el caso MGM Studios Inc. Contra Grokster Ltd. y Streamcast Network Inc.

⁶⁹ ORE SOSA, Eduardo. Delitos contra la Propiedad Industrial. En: *Derecho Penal Económico y de Empresa*. HEYDEGGER, Francisco R. y Atahuamán P., Juliana C. IDEMSA, Centro de Estudios Penales, 2013, p. 306.

⁷⁰ Véase PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. *Derecho Penal. Parte Especial*. Tomo III. Lima: IDEMSA, 2010, p. 46 a 49; COBO DEL ROSAL, Cobo del Rosal ... [et al.] *Derecho penal parte especial*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 938 a 942. Muñoz Conde, al comentar el Código penal español, señala que "se protege la propiedad intelectual en su vertiente predominantemente patrimonial, sin excluir que, en algún caso concreto, como en el plagio, se proteja la paternidad de la obra o su integridad artística. Pero también en este caso existe simultáneamente un derecho patrimonial que normalmente es el que motiva la intervención del Derecho Penal" Dicho autor señala la relevancia económica de algunas creaciones (incluyendo los programas de ordenador) que justifican que en dicho país el tratamiento penal se ubica en el capítulo de los delitos contra el orden socioeconómico (MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal Parte Especial*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010, p. 493 y 497).

⁷¹ *Ibíd.*, p. 307.

⁷² Un ejemplo de remisión expresa es el texto del artículo 223 del Código Penal que establece que serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas; retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros (subrayado agregado).

Respecto a las normas penales en blanco, véanse OSORIO ROMERO, César Alejandro. Evolución Penal de la protección del derecho de autor en Colombia. En: *Revista de Derecho* N° 34, Barranquilla, 2010. <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n34/n34a07.pdf> (Consulta: 6 de febrero de 2015). Dicho autor señala que en tanto norma penal en blanco existe un problema en cuanto a la afectación del principio de legalidad.

Dirección competente del INDECOPI de emitir un Informe Técnico previo a que el Ministerio Público emita acusación y opinión. No obstante ello, podemos encontraros ante problemas de conocimiento de la realidad a incorporar en la norma penal y de técnica legislativa para definir el bien jurídico y la prohibición que se establece (o se intenta establecer) la norma⁷³.

En el marco de la tutela civil, en los casos de acciones por infracción al derecho de autor como a la propiedad industrial se establece la posibilidad de exigir el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la comisión de una infracción. Esta posibilidad de resarcimiento por daños y perjuicios ha sido contemplada desde el seno de los Organización Mundial de Comercio en el marco de los ADPIC (artículo 75) y en diversas legislaciones y en los acuerdos comerciales firmados por el Perú sobre la base de los daños reales o sobre suma alzada o base preestablecida⁷⁴.

TIEDEMANN, en el Derecho penal económico, señala que es característico el empleo de leyes penales en blanco, que son totalmente abiertas o lo están en parte al remitir a otras normas jurídicas dadas por un productor de normas jerárquicamente inferior o a actos administrativos para que las llenen y completen (TIEDEMANN, Klaus. Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad. Lima: IDEMSA, 2000, p. 36). Dicho autor señala que “La necesidad de rellenar y completar los tipos penales remitentes y en blanco plantea problemas constitucionales (sobre la taxatividad legal), sobre todo cuando el legislador evade su tarea de regular y remite más o menos ampliamente a actos jurídicos de la administración. Pero aquí se tendrá que negar una inconstitucionalidad, y por lo tanto negar la nulidad de una ley penal en blanco, en los casos en los cuales el tipo penal proporciona por lo menos la conducta incriminada y solamente remite a disposiciones adicionales o actos administrativos para otras cuestiones valorativas” (Ibíd., p. 37 y 38)

⁷³Respecto a la fabricación, comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, transferencia o la disposición con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica de etiquetas o carátulas no auténticas adhesivas o diseñadas para ser adheridas a la copia de un programa de ordenador, documentación o empaque de un programa de ordenador, contemplados en el artículo 220F, concordamos con ORÉ al señalar que se tratan de comportamientos similares a los establecidos en el artículo 223 del Código Penal⁷³, relacionados a delitos de propiedad industrial (Uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial-sic). Dicho autor señala además que esta modalidad típica incluye una figura de mera posesión (el almacenamiento de etiquetas). Igualmente, considera que no es necesario que las etiquetas estén ya colocadas o adheridas sobre los productos o empaques (ORE SOSA, Eduardo. Delito contra el derecho de autor. Óp. Cit., p. 349 y 350).

Respecto a los manuales, licencias u otra documentación o empaques no auténticos relacionados a programas de ordenador, dicho autor señala que no reprime la reproducción de los programas, sino la elaboración, almacenamiento, comercialización y distribución de los manuales y licencias (Ibíd.) Sin embargo, consideramos que dicha afirmación no es tan exacta y la redacción de la norma penal puede dar lugar a una interpretación destinada a considerar que por “elaboración” podría entenderse un acto de reproducción de los manuales y licencias, y en el caso de los manuales ya se produce una afectación al bien jurídico protegido (propiedad intelectual sobre un programa de ordenador- software) ya que la norma nacional y comunitaria, tal como lo hemos podido apreciar en la primera sección, comprende como programa de ordenador a los manuales de usuario.

Asimismo, el tipo penal refiere a “otra documentación” de modo que puede incluirse en el tipo otros documentos que no sean manuales y licencias y que formen parte de un programa de ordenador, conforme lo establece la norma nacional y comunitaria, por lo que entendemos que la elaboración (o mejor dicho, la reproducción) del código fuente, está incluido en el tipo.

⁷⁴Así, el artículo 80 de la ley argentina N° 11,723, establece que el procedimiento civil se puede iniciar ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tengan relación con la propiedad intelectual. En Chile, el artículo 80B de la Ley N° 17.336, modificada por la ley N° 20435 del 2010 señala que el titular tendrá acciones para pedir la indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados.

Dado que los órganos funcionales del INDECOPI no tienen competencia resarcitoria, corresponde acudir al Poder Judicial para ejercer la pretensión indemnizatoria, a diferencia de otros países en los que dicha pretensión va acompañada con la pretensión que se declare la infracción al derecho de autor, propiedad industrial e incluso de competencia desleal (tales como México, Colombia, España). Y es que corroborando a MARIENHOFF, MORON señala que el acto de intervención administrativa (que detallaremos luego) es un acto típico de control administrativo represivo y ocasionalmente sustitutivo, derivado del deber de vigilancia que le corresponde a alguna autoridad, y que presupone una situación o comportamiento anormal que responde a diversos motivos⁷⁵.

Esta configuración de la tutela civil le deja en clara desventaja frente a la protección que por la vía penal y administrativa se recoge para la protección de derechos de propiedad intelectual, y específicamente a los programas de ordenador. Esta desventaja, cuyas razones podemos encontrarlas en criterios de especialidad, oportunidad y tratamiento diferenciado de la vía civil respecto a las infracciones por derecho de autor y propiedad industrial⁷⁶, impide una protección integral de todos los derechos de propiedad intelectual lo que ocasiona que la vía civil, en lo que refiere a infracciones, quede como una alternativa residual.

Asimismo, véanse también los acuerdos de promoción comercial firmados con la Unión Europea o (artículo 244) y los Estados Unidos de América (numeral 7 y 8 del artículo 16.11 relativo a observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual)

⁷⁵MORON URBINA, Juan Carlos. *Comentarios a la ley del Procedimiento Administrativo General*. Lima, Gaceta Jurídica, 2009, p. 679.

⁷⁶ En efecto, el carácter especializado del procedimiento administrativo sancionador establece ya mecanismos que sin necesidad de ser directamente resarcitorios permite que el titular pueda verse satisfecho por el pago correspondiente a la autorización que debió haber adquirido el infractor (remuneraciones devengadas). Igualmente, debe evaluarse los costos adicionales relacionados de dicho proceso y diferentes a los ya incurridos para erradicar la conducta tanto a nivel administrativo como penal.

Adicionalmente, la necesidad de acreditar la violación de un derecho y que motive el pago por los daños morales y patrimoniales implica un pronunciamiento especializado que verifique tal violación (en este caso una infracción) lo cual genera que se tenga que acudir y agotar la instancia administrativa dependiendo de qué derecho el titular considere principalmente afectado y qué procedimiento sancionador inicie.

Al respecto, existe un tratamiento legislativo diferenciado respecto a la posibilidad de acudir al juez competente para solicitar la indemnización por daños y perjuicios y si la autoridad competente en materia administrativa constituye vía previa. Por un lado, el artículo 173 del Decreto Legislativo N° 822 indica que sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor (actualmente Dirección de Derecho de Autor) no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa. De otro lado, en lo que refiere a las infracciones a la propiedad industrial, el artículo 129 del Decreto Legislativo N° 1075 indica que se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios que hubiera lugar agotada la vía administrativa.

Si bien los derechos de propiedad industrial y derecho de autor son diferentes aunque compatibles (conforme lo indicamos en el numeral 7 de la primera sección), y pueden ser infringidos en una misma acción (en lo denominado concurso ideal de infracciones, conforme veremos con mayor detalle), no encontramos motivo alguno para justificar que en el caso de infracciones al derecho de autor no exista una vía previa mientras que la misma sea exigible para el caso de infracciones a la propiedad industrial.

4. La protección administrativa

La vía civil y la penal eran las indicadas clásicamente para la tutela de los derechos de los autores y titulares. Sin embargo, en algunos países la vía administrativa surgió para procurar una protección de dichos derechos a cargo de autoridades especializadas en la materia, de modo que la vía civil puede ser ejercida directamente salvo en casos relacionados a acciones de infracción administrativa y en materia de comercio, en los que debe acreditarse previamente la comisión de una infracción, tal como sucede en México⁷⁷.

En el caso peruano, resulta muy particular que la oficina administrativa correspondiente tenga facultades para establecer sanciones y realizar labor de fiscalización y vigilancia para el respecto del derecho de autor. Esta situación resulta también aplicable en lo que refiere a las infracciones a la propiedad industrial que abordaremos luego, y que dista de otros países⁷⁸.

No debemos olvidar que la facultad que tiene la administración pública de establecer sanciones procede de la unidad de la potestad punitiva del Estado que se refleja en el derecho penal y el derecho administrativo sancionador de modo los principios de uno se aplican en el otro⁷⁹. En efecto, tal como lo señala ZÚÑIGA:

⁷⁷Véase el resumen de amparo directo 11/2010, Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010.

En:http://www.indautor.gob.mx/normas/documentos_novena/2epoca9.pdf(Consulta: 6 de febrero de 2015).

⁷⁸En el caso español, así como en otros países de derecho civil continental, y tal como lo señala FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, la intervención administrativa en el caso de Propiedad Industrial es constitutiva de derechos y en el caso de Propiedad Intelectual, dado que por la creación se genera el derecho, se otorga la eficacia de crear a favor del titular registrado una presunción de paternidad en la creación (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen. *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. Madrid: Dykinson, 1999, p. 193).

Al respecto, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de dicho país establece en sus artículos 270, 271 y 272 los delitos relativos a la propiedad intelectual y en los artículos 273, 274, 275, 276 y 277 los delitos contra la propiedad industrial. En el caso argentino, la Ley N° 11.723 modificada por la Ley N° 25.036 publicada el 14 de octubre de 1998, en sus artículos 71 a 78 establece las penas relativas a las infracciones al derecho de autor.

En el caso mexicano, si bien existe protección a través de la vía penal, la ley Federal de Derechos de Autor establece una serie de infracciones en materia de comercio (artículo 231), entre ellas el uso, reproducción, o explotación de una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular, siendo competente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) quien puede aplicar sanciones, disponer medidas precautorias, requerir información y ordenar inspecciones.

En Ecuador, el artículo 332 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual faculta a la autoridad administrativa de dicho país (El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI) la facultad de ordenar inspecciones, requerimiento de información e imponer sanciones requeridas por cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual. El tenor de dicha norma (“cualquier persona afectada”) puede dejar un margen de interpretación para determinar si una persona natural o jurídica que no tenga titularidad pueda interponer este tipo de acciones que mayormente son interpuestas por los titulares de derechos (acción de tutela administrativa).

⁷⁹ El Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 02050-2002-AA/TC precisó que “los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no

“El Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal convencional forman parte de una unidad superior – el Derecho punitivo del Estado- que hasta ahora venía identificándose con el Derecho Penal en sentido estricto. En rigor, por tanto, cuando se imponen al Derecho Administrativo Sancionador los principios del Derecho Penal, no es porque se considere a éste de naturaleza superior, sino por que tales principios son los únicos que se conocen hasta ahora – como expresión del iuspuniendi estatal.

(...) Actualmente, asistimos a un escenario donde la autonomía de la potestad sancionadora administrativa es reconocida. Su reconocimiento – a través de un periodo de discusiones y transformaciones no muy pacíficos- relleva el carácter garantizador de un sistema jurídico y de valores imperante en un Estado de Derecho”⁸⁰.

Si bien tienen algunas características propias de un procedimiento trilateral (por ejemplo la posibilidad de solucionar el conflicto de manera anticipada vía acuerdo conciliatorio), los procedimientos administrativos sobre propiedad intelectual (tanto por infracción de marca como por infracción al derecho de autor establecen la posibilidad de sanciones las mismas que conforme lo señala MORÓN, se tratan de actos de gravamen, de carácter reaccional frente a una conducta ilícita y con finalidad sólo represiva⁸¹.

4.1. Infracción al derecho de autor

En lo que refiere al procedimiento administrativo sancionador, se debe tener en cuenta que no se requiere registro previo para demostrar la existencia del derecho, a diferencia de otros derechos tales como los de propiedad industrial, pues existe autoría por el sólo hecho de la creación y el registro es medio de prueba para acreditar la existencia de una obra en una fecha determinada⁸².

La legitimación para obrar activa puede provenir de condición de autor, por el solo hecho de la creación y titular originario, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo N° 822, o de una presunción legal o de un contrato o vía sucesoria, que otorgue a una persona la condición de titular derivado de los derechos patrimoniales.

En lo que refiere a presunciones, existen lo que denominamos presunción del productor en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 822 que indica que se presume, salvo prueba en contrario que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca como tal en la obra de manera acostumbrada. Igualmente, y tan importante, existe la presunción de titularidad a favor del productor recogida en el artículo

sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador”. En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html>(Consulta: 6 de febrero de 2015).

⁸⁰ ZUÑIGA FERNANDEZ, Tania. La potestad sancionadora de la Administración Pública. Consideraciones iniciales para un debate doctrinario. En: *Derecho Administrativo 1. Selección de textos*. DANOS ORDOÑEZ (Coordinador). Lima, PUCP, 2002, p. 730.

⁸¹ MORON URBINA, Juan Carlos. Óp. Cit., p. 683

⁸² El artículo 171 del Decreto Legislativo 822, la inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, así como un medio de publicidad y prueba de anterioridad.

de dicha norma, que establece que a falta de acuerdo entre las partes, se presume que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra. Esta presunción también incluye consecuencias que rompen el modelo clásico de derechos morales⁸³.

De otra parte, se pueden interponer medidas preventivas (cautelares), solicitar inspecciones y se puede llegar a acuerdo conciliatorio y en las denuncias por infracción al derecho de autor, se establece un mecanismo para que el infractor abone remuneraciones devengadas al titular⁸⁴, así como costas y costos del procedimiento.

Dada la existencia de una Dirección competente para estos casos y sus competencias especialmente delegadas para asuntos relacionados a los derechos de autor y conexos, es posible que existan otros procedimientos relacionados y que hasta se acumulen por cuestiones de conexidad. Así, en los casos de denuncias por infracción en las que exista una partida registral otorgada⁸⁵.

A efectos de evaluar la comisión de infracciones al derecho moral y patrimonial, y según sea el caso (plagio, existencia de obra derivada), se requerirá un peritaje técnico especializado mientras que en casos de reproducción de programas de ordenador se requerirá la exhibición por parte de la persona denunciada de la licencia correspondiente.

⁸³ Sobre el particular, y conforme lo indica dicha norma, queda incólume solamente al autor el derecho de paternidad, es decir, la posibilidad que figure como tal en la obra o bajo seudónimo o en forma anónima.

Cabe señalar que la posibilidad de hacer modificaciones o versiones sucesivas del programa contempladas en el segundo párrafo del artículo 71 es una situación que en otro tipo de obras derivaría en una clara infracción al contenido moral del derecho de autor respecto a los derechos de modificación (o variación) e integridad de la obra, los mismos que según el artículo 21 son inmutables, inalienables, imprescriptibles e intransferibles.

Para estos efectos, Véase la Resolución N° 111-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 730-2006/ODA, de fecha 23 de enero de 2009. En dicha resolución, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “Adisof S.R.L. no puede oponerse – aun cuando se tratase de una obra derivada – a que el productor del programa denominado NOVASY (Novasalud Perú S.A. EPS) otorgue licencias de uso sobre el mismo a terceros puesto que si bien Adisof S.R.L. desarrolló dicho programa por encargo de Novasalud Perú S.A. EPS, en virtud de lo establecido en el artículo 71 del Decreto Legislativo 822 y en atención a que no existe pacto en contrario, Adisof S.R.L. ha cedido a Novasalud Perú S.A. EPS en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales sobre el mismo.

⁸⁴ El artículo 193 del Decreto Legislativo señala que 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. El artículo 194 de dicha norma 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. Señala además 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.

⁸⁵ Véase la Resolución N° 321-2011/TPI-INDECOPI de fecha 11 de febrero de 2011 recaída en los expedientes acumulados N° 1144-2000/ODA sobre cancelación de partida registral N° 448-98 correspondiente a SISTEMA INTEGRADO PARA AGENCIAS DE ADUANAS – SIGAD y expediente N° 1191-2000/ODA sobre acción por infracción por el uso de dicho programa que afectaba derechos morales y patrimoniales de reproducción y distribución del programa de ordenador creado por Jaime Freundt López de modo que el programa creado por Mario Castro Castillo resultaba ser una obra derivada de aquél y se impuso la orden de publicación de la resolución en el Diario “El Peruano”.

En los casos de la compra de un *software* ya se ha señalado que se permite utilizar las versiones más recientes del producto por lo que el pago por la versión actualizada remunera todos los usos anteriores sean legales o no (efecto *downgrading*). Así, la compra de *software* legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor⁸⁶

En lo que refiere a remuneraciones devengadas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado el precio final (precio del minorista al consumidor que puede ser precio de caja sea unitario u OEM – precio de licencia corporativa) no equivale al precio de venta de la obra o de la licencia de uso de la obra sino un porcentaje de dicho monto dado que el sistema latino de derecho de autor protege las formas de expresión con rasgos de originalidad y no las conductas técnico empresariales que intervienen en la producción de ejemplares de dichas obras⁸⁷. El cálculo de las remuneraciones devengadas sirve para determinar el provecho ilícito y junto con otros elementos (conducta del infractor en el procedimiento, la naturaleza de la infracción cometida, la finalidad de una efectiva disuasión de la conducta), se calcula el monto de la multa⁸⁸.

Tal como hemos señalado respecto a los derechos del usuario legítimo de estas creaciones, no constituye infracción la introducción del ejemplar del programa de ordenador en el equipo ni la copia de seguridad y las adaptaciones y transformaciones que permitan el funcionamiento del programa. En consecuencia, aquello que exceda estas limitaciones debiera ser autorizado de manera expresa y escrita para no incurrir en infracción.

No obstante, cabe preguntarse si resulta aplicable el agotamiento del derecho de distribución, recogido en el segundo párrafo del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 822 al establecerse que el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa del original o copias lícitas de una obra en el país para el cual han sido autorizados, conservando los derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares.

⁸⁶Véase, entre otras, la Resolución N° 810-2012 recaída en el expediente N° 1219-2009/ODA, de fecha 17 de mayo de 2012.

⁸⁷ Dicha Sala, en base a la información recogida por la Gerencia de Estudios Económicos ha desarrollado una metodología para el cálculo de las remuneraciones devengadas en ausencia de información cierta sobre el valor que el titular hubiese recibido de haber autorizado el uso del programa de ordenador, tomando en cuenta el descuento del impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal al precio de venta del producto, el margen conjunto del mayorista y minorista (25%), y los descuentos del mercado (30% sobre el valor de caja en razón del tipo y volumen de licencias adquiridas). En el caso de las versiones antiguas, se abona el precio del programa vigente al verificarse la infracción. Véanse para ello, entre otras, las resoluciones N° 1200-2006/TPI-INDECOPI, de fecha 2 de noviembre de 2006, recaída en el expediente N°971-2005/ODA; N° 806-2012/TPI-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2012, recaída en el expediente N° 1218-2009/DDA; N°1232-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 379-2011/DDA, de fecha 18 de julio de 2012; N° 812-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N°1654-2010/DDA, de fecha 17 de mayo de 2012.

⁸⁸Véanse, entre otras, la Resolución N°151-2011/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 819-2009/DDA, de fecha 21 de enero de 2011 (en dicho caso las remuneraciones devengadas sirvió para calcular la multa la misma que fue el doble de aquéllas); N° 369- 2011/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 924-2010/DDA, de fecha 18 de febrero de 2011 (en dicho caso el monto de remuneraciones devengadas fueron de USD. 1,339.96, equivalentes a S/. 3707, 67 equivalente a aproximadamente 1 UIT que al año 2011 era de S/. 3,600.00; N° 1111-2012, recaída en el expediente N° 853-2011/DDA, de fecha 27 de junio de 2011 (las remuneraciones devengadas fueron USD. 1,440.00, equivalentes a S/. 3,837.60, y la multa fue de 3UIT, que al año 2012 era de S/. 3,650.00)

Esta cuestión es sumamente importante dado que la distribución de programas de ordenador a través de medios digitales ha hecho que en algunos casos pueda quedar obsoleta esta figura, especialmente si la reproducción y distribución de dichos ejemplares está sujeto a condiciones de licencia.

A diferencia de los Estados Unidos de América en el cual el adquirente del *software* es considerado un licenciataria, en la Unión Europea resulta aplicable el agotamiento del derecho de autor respecto a la reventa del ejemplar de *software* a través de un medio digital siempre que la copia del primer adquirente (revendedor) ya no pueda usarse⁸⁹.

4.2. Infracción a la propiedad industrial

En este tipo de casos, se busca evitar conductas destinadas al uso indebido de signos (denominaciones, elementos figurativos, colores o combinaciones de estos elementos) que sean idénticos o semejantes a uno registrado para identificar productos o servicios relacionados, conforme a las establecidas en la norma comunitaria andina, así como la inminencia de una infracción⁹⁰.

Dado que no existe un procedimiento para tales fines, en uno de infracción a la propiedad industrial se podría invocar la notoriedad de la marca o marcas base de la infracción presentando los medios probatorios para acreditar tal notoriedad en el sector del público pertinente en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina.

Debe tenerse en cuenta que no se busca proteger el producto en sí o partes del mismo (por ejemplo, el código fuente), dado que ello se verá mediante denuncia por infracción al derecho de autor ante la autoridad competente.

Asimismo, el signo debe estar registrado previamente (marcas, lemas comerciales). Así, no se puede entablar denuncia por infracción sobre la base de registros en trámite pues los mismos carecen del acto administrativo que le otorga el derecho.

A diferencia de otros procedimientos tales como el de oposición, en los que cualquier persona con legítimo interés puede presentarlos, las acciones por infracción a la propiedad industrial están reservadas exclusivamente para ser interpuestas por el titular de derechos, quien puede hasta alegar actos de competencia desleal de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena para dos supuestos, conforme al artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075, esto es, a casos referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos notoriamente conocidos o nombres comerciales estén o no inscritos; o a situaciones referidas a elementos de propiedad industrial y elementos que sin constituir elementos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

⁸⁹Véase LEE, Yin Harn. *Used Soft GmbH vs Oracle International Corp (Case C-128-11)- Sales of "Used" Software and the Principle of Exhaustion*. En: *IIC* Vol. 43, 7/2012, p. 846 a 853

⁹⁰ Véanse los artículos 155 y 238 de la Decisión 486, así como el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075.

La posibilidad que solamente el titular del derecho y sus causahabientes así como cualquier de los cotitulares sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario, tienen legitimación para obrar en el ejercicio de las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial⁹¹, y establece también supuestos excepcionales en los cuales no existe infracción ni se requiere consentimiento del titular de la marca registrada tales como el uso a título informativo⁹², y el agotamiento del derecho de marca⁹³.

Finalmente, es posible que en un procedimiento administrativo por infracción a la propiedad industrial se pueda pedir inspección a fin de recabar los documentos que acrediten la infracción. Asimismo, y conforme a la norma nacional y comunitaria, se puede llegar a un acuerdo conciliatorio, así como se puede pedir incluso antes del inicio del mismo, medidas destinadas a asegurar la eficacia de la resolución definitiva, medidas definitivas, e imponer sanciones tales como multa y amonestación.

En el caso de programas de ordenador, las denuncias por infracción por propiedad industrial son útiles para impedir la importación y comercialización de productos que pueden tener relación competitiva con dichos productos así como otros tales como hardware. No obstante ello, es posible que el uso de la marca se dé en algunos casos para informar al consumidor que el producto es compatible o destinado a ser usado en computadoras que posean determinados sistemas operativos⁹⁴.

⁹¹Véase, por ejemplo la conclusión 5 de la sentencia recaída en el Proceso 128-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 4 de diciembre de 2007.

⁹²Para mayor referencia, véase el artículo 157 de la Decisión 486. Sobre el particular, y tal como lo señala la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, *“No existe una regla general para determinar cuándo el uso de una marca tiene un fin informativo. En principio, se puede señalar que cualquier comerciante puede utilizar en el tráfico económico la marca de un tercero siempre que no induzca al público consumidor a creer que entre su empresa y el titular de la marca existen vínculos económicos u organizativos. Además, el uso de la marca no debe ser a título de marca sino como indicación que permita conocer a los consumidores los productos o servicios que pone a su disposición. Finalmente, el comerciante debe tomar las precauciones necesarias para que este uso del signo no implique un uso abusivo de la reputación de la marca para fines personales”* (Resolución N° 2058-2012/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 369642-2008, de fecha 13 de setiembre de 2010).

⁹³Véase el artículo 158 de la Decisión 486. Conforme lo indica la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, *“El principio del agotamiento del derecho de marca determina una contraposición de intereses de los diferentes agentes del mercado. Así, para el titular de la marca le significa una pérdida de control sobre su red oficial de distribución, la imposibilidad de garantizar los acuerdos de venta exclusiva y, a la inversa, no poder hacer respetar los acuerdos de compra exclusiva. Para los consumidores implica automáticamente un incremento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios con los vendedores integrados en la red oficial de distribución - con el consiguiente abaratamiento de los precios - y un incremento de las fuentes alternativas de abastecimiento. En resumen, el mercado adquiere los típicos beneficios inherentes a la competencia: eficiencia de la asignación de recursos, incremento de la oferta, menores precios y mayor satisfacción de los consumidores”* (Resolución N°0048-2011/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 1607-2009, de fecha 10 de enero de 2011).

⁹⁴ Véase la Resolución N° 1784-2010/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 405871-2009 de fecha 18 de agosto de 2010 mediante el cual la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia interpuesta por MICROSOFT CORPORATION por la importación de adaptadores internos para disco duro que generaban confusión respecto a las marcas WINDOWS (certificado N° 8705), y figurativa de bandera ondeando dividida en cuatro secciones (certificado N° 74627), figura circular en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de una bandera conformada por cuatro figuras cuadrangulares (certificado N° 117494) y WINDOWS VISTA (certificado N° 110994) dado que dichos productos se encontraban incluidos dentro de los productos que distinguían dichas marcas registradas (dentro del concepto componente para computadores, dentro del concepto partes de computadoras, dentro del concepto hardware de computadoras,

4.3. Medidas en frontera

El uso indebido de programas de ordenador puede empezar desde su importación al territorio nacional, de ahí que resulta importante abordar el tema de las medidas en frontera como parte de las medidas de observancia de derechos de propiedad intelectual vigentes y que puede generar un procedimiento administrativo sancionador tanto a nivel de propiedad industrial, como por infracción al derecho de autor o ambos.

En tal sentido, la Decisión Andina 486 trajo como novedad un capítulo relacionado a medidas en frontera destinadas a evitar la importación o exportación de productos que infrinjan un registro de marca. Igualmente, el Decreto Legislativo N° 822 establece en el artículo 40 la facultad de la Oficina de Derecho de Autor (actualmente Dirección de Derecho de Autor), de solicitar a la autoridad aduanera que proceda al decomiso en las fronteras de las mercancías pirata que lesionen un derecho de autor a efectos de suspender la libre circulación de las mismas cuando pretendan importarse al territorio de la República. Sin embargo su aplicación se supeditaba a la emisión del reglamento respectivo.

El Acuerdo de Promoción Comercial de los Estados Unidos de América establece a efectos de los artículos 20 al 25 (relacionados con las medidas en frontera, que abordaremos luego) el concepto de mercancías de marcas falsificadas, y mercancías piratas conforme al siguiente detalle:

Mercancías de marca falsificadas	Mercancías pirata que lesionan el derecho de autor
<p><i>(...) cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo viole los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.</i></p>	<p><i>(...) cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.</i></p>

A raíz de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América se emitió el Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas así como su reglamento respectivo (Decreto Supremo N° 003-2009-EF).

y *software* de computadora, respectivamente). Asimismo, se declaró infundada la denuncia respecto a la importación de adaptadores para agregar puertos USB pues el uso del término WINDOWS y figura de bandera ondeando en cuatro secciones informaba al público que el producto era compatible o estaba destinado a ser usado en ordenadores que poseían el sistema operativo WINDOWS XP.

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 029-2010/SUNAT/A se aprobó el Procedimiento Específico de Aplicación de Medidas en Frontera INTA-PE.00.12 (v.1) estableciendo un registro voluntario de titulares, renovable anualmente, y estableciendo un procedimiento de suspensión a pedido de parte o de oficio sobre todas las mercancías o sobre una parte de ellas que no incluyen pequeñas cantidades que no tengan carácter comercial y forman parte del equipaje personal de viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Conforme a estas normas, procedimiento de suspensión es aplicable a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para la reimportación en el mismo estado, y tránsito aduanero.

5. El problema de una legitimidad para obrar activa restringida

Hemos podido apreciar que las normas de propiedad industrial y derecho de autor y los mecanismos de tutela que existen a nivel penal, civil y administrativo están de tal manera establecidos que el uso indebido de programas de ordenador o de los signos que lo identifican facultan solamente a los titulares de los derechos subjetivos afectados (titular de una marca, titular de dichos programas) a iniciar las acciones por infracción que correspondan y ver resarcidos sus derechos, descartándose la participación de cualquier otra persona que no sea titular en el procedimiento sancionador en calidad de parte activa (denunciante, reclamante), salvo en calidad de tercero coadyuvando el interés del titular y siempre que la comisión competente admita dicha intervención en el procedimiento⁹⁵.

Sin embargo, ¿qué sucede si un tercero no titular (por ejemplo, un competidor) puede verse afectado a raíz de un concurso de infracciones de los ya mencionados? Debemos tener presente que estas situaciones que constituyen infracción se dan en el marco de actividades económicas que realizan los agentes del mercado y que incluso pueden poner en duda la conducta de dichos agentes si no se apegan a un adecuado licenciamiento de programas de ordenador que generen los réditos que corresponden a los titulares por la explotación de sus obras.

No podemos negar las iniciativas orientadas a un adecuado licenciamiento y respecto de los derechos de autor, tal como lo hemos señalado en el numeral 9 de la primera sección, ni las actividades que a la fecha se realizan para un adecuado licenciamiento en *software* en las empresas privadas⁹⁶. Sobre el particular, consideramos que esta preocupación por el conocimiento de los alcances de los términos de licencia y la necesidad de que los usuarios de programas de ordenador tengan un adecuado licenciamiento surge porque

⁹⁵ Véanse los procedimientos administrativos por infracción a la propiedad industrial en los que se admitió la intervención de terceros en calidad de coadyuvantes y que motivaron la Resolución N° 112-2008/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 287694-2006 de fecha 11 de enero de 2008, y la Resolución N° 569-2005, recaída en el expediente N° 189753-2003, de fecha 25 de mayo de 2005.

⁹⁶ Véase la Guía para la elaboración, formulación y evaluación de licenciamiento de *software* de las empresas para el año 2013 promovida por la Dirección de Derecho de Autor. Asimismo, véase la plantilla digital de inventario para la revisión de licenciamiento de *software*.
En: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/9/jer/fm_reg_lic_2012_i/docs/Guia_Inv_Indecopi.pdf; http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_interna.aspx?ARE=0&PFL=9&JER=1450 (Consulta: 6 de febrero de 2015).

las infracciones al derecho de autor se suscitan mayormente por usar un programa de ordenador sin tener la correspondiente autorización previa y escrita y son los que generan mayores perjuicios económicos al titular o productor y que genera una distinción (y distorsión) en el mercado entre un usuario legítimo y uno infractor (o usuario de *software* pirata).

Sin embargo, dichas acciones, junto con los procedimientos sancionadores de oficio que puedan realizarse, puede no ser suficiente para dejar en claro que la afectación de la propiedad intelectual rebasa la esfera tradicional del titular afectado y tiene efectos reales o potenciales en la concurrencia en el mercado y en la lealtad de las prácticas comerciales y empresariales.

No significa que esta postura legislativa de legitimación para obrar “cerrada” o “restringida” sea errónea para la protección de la propiedad intelectual, pues efectivamente, el titular es quien mejor está en condición para evaluar si su derecho está siendo infringido. Lo que queremos indicar es que bajo un modelo social de mercado (que mencionaremos en la siguiente sección) esta postura legislativa quede incompleta si no se amparan todos los intereses en juego (ejemplo, competidores o usuarios lícitos en ejercicio de sus actividades económicas en concurrencia con otros que no tienen licencia) pudiendo dejar en indefensión a ciertos grupos afectados si es que no se presenta la intervención de oficio de la autoridad competente, la cual siempre va a estar limitada a diversos factores fuera de lo que establezca la norma legal (por ejemplo, carga procesal, disponibilidad de funcionarios y personal para este tipo de casos, cuestiones probatorias que en principio le corresponden al titular de derechos).

Podemos apreciar entonces que si bien los derechos de propiedad industrial y derecho de autor otorgan derechos subjetivos, también tienen relevancia colectiva, tal como lo señalaremos en la siguiente sección y que no se está teniendo en cuenta.

III. SOFTWARE Y COMPETENCIA DESLEAL

Hemos apreciado una regulación de los programas de ordenador dentro del derecho de autor pero paralelo a él en relación a otras creaciones del ingenio (una especie de tratamiento diferenciado, “*sui generis*” bajo la sombra del derecho de autor) que sin duda alguna otorga una dinamicidad que no solamente se limita a la protección de un derecho subjetivo sino que puede tener implicancia en el proceso competitivo y la buena fe en la concurrencia de los participantes en el mercado.

Asimismo, hemos contemplado la tutela penal, administrativa y civil del uso indebido de programas de ordenador que puede configurar una infracción a los derechos morales, patrimoniales o ambos a la vez, pero que de un modo u otro queda inconcluso en lo que refiere a la legitimidad para obrar y en la protección de quienes adicionalmente pueden ser afectados sin ser necesariamente titulares por lo que a continuación pasaremos a establecer puntos de contacto entre estos intereses a través del derecho de la competencia desleal.

1. Propiedad intelectual y competencia desleal

Previamente a evaluar las posibles implicancias del uso indebido de programas de ordenador con efectos más allá de una mera afectación de los derechos subjetivos reconocidos a un titular de derechos de propiedad intelectual, corresponde evaluar la relación que existe entre esta disciplina y la de competencia desleal.

Al respecto, los derechos de propiedad intelectual asignan titularidades respecto a bienes inmateriales (una marca, una patente sobre una invención, una creación del ingenio humano que califique como obra). Sobre dichos bienes se generan derechos de explotación, la posibilidad de obtener beneficios y transferir derechos u otorgar autorizaciones sin desprenderse de la titularidad sobre el bien. Sin embargo, a través de estos derechos también se excluyen del uso a terceros, salvo supuestos establecidos para procurar un adecuado balance con otros intereses de tipo colectivo tal como sucede en los casos de parodias de obras ya divulgadas (libertad de expresión), reproducción de obras y uso de marcas para fines informativos (acceso a información), las importaciones paralelas (libre circulación de mercancías), las licencias obligatorias de patentes (salud pública en situaciones de emergencia), la introducción del programa de ordenador en la memoria del equipo y la tenencia de una copia de seguridad, etc.

Si bien los derechos de propiedad intelectual otorgan derechos de exclusiva⁹⁷, estos derechos tienen relevancia jurídica colectiva. En el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, así como en el caso de creaciones del ingenio susceptibles de ser protegidas como obras (incluyendo los programas de ordenador - *software*) se beneficia la sociedad por la innovación, desarrollo y formación del patrimonio y acervo cultural y tecnológico. En el caso de los signos distintivos, se otorga la

⁹⁷Para estos efectos, se entiende como propiedad intelectual a la propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, esquema de trazados de circuitos integrados) y el derecho de autor y los derechos conexos. En: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/faq.html> (Consulta: 6 febrero de 2015)

posibilidad al consumidor de reducir sus costos para escoger productos y servicios y se protege el interés general de los consumidores.

Al respecto, existen pronunciamientos a nivel internacional respecto a que los derechos de propiedad intelectual no solamente deben atender al interés privado del titular de derechos sino deben atender también objetivos de políticas públicas⁹⁸. A nivel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha señalado que “La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado”⁹⁹. Dicho órgano resolutorio supranacional indicó anteriormente lo siguiente:

“(…) el público de consumidores, desde el punto de vista jurídico, es un protagonista activo para hacer posible que la marca exista plenamente y que no es un simple destinatario pasivo. La institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea “transparente” la oferta pública de productos y servicios”¹⁰⁰.

En lo que refiere a los derechos de autor, esta relevancia jurídica colectiva está recogida en la propia norma al establecer en el artículo 52 que la duración de los derechos patrimoniales es de toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, luego del cual las obras entran a dominio público.

Desde una perspectiva constitucional (en la cual no debemos olvidar que los derechos de autor están reconocidos) la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia de 24 de enero de 2001, resaltó el interés social de los derechos de autor en su doble dimensión (derechos morales y patrimoniales) y señaló sobre los derechos de propiedad intelectual que “(…) no se trata de una forma sui generis de propiedad sino de un mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nación en su conjunto, en aras de fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana, en el marco del respeto recíproco de la comunidad internacional”¹⁰¹.

⁹⁸ Véase el comentario de RIMMER MATTHEW del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Australia sobre el empaquetado sencillo de productos de tabaco en color verde, a efectos de poder ser identificados como nocivos para la salud. RIMMER Mathew El tabaco mata: El Tribunal Supremo de Australia y el empaquetado sencillo de productos de tabaco. En: *Revista OMPI* N° 1, febrero 2013, p. 20-23.

⁹⁹ Sentencia recaída en el Proceso 26-IP-2013 del 17 de abril de 2013. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-IP-2013.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

¹⁰⁰ Sentencia recaída en el Proceso 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/1-IP-87.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

¹⁰¹ Sentencia C-053/01 - Dirección Nacional de Derecho de Autor. En: derechodeautor.gov.co/documents/10181/17065/C-053-01.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

El Tribunal Constitucional peruano ha recalcado el origen constitucional a partir de la libertad de creación intelectual contemplada en el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución de 1993, y citando el caso Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú S.A., (Exp. N.º 0976-2001-AA/TC), ha recalcado la doble dimensión de los derechos fundamentales (objetiva, relativa al orden material de valores que sustenta el orden constitucional; y subjetiva, en la medida que constituyen derechos subjetivos de las personas)¹⁰².

En cuanto al derecho de la competencia desleal, éste se enmarca dentro del modelo de economía social de mercado y la libertad de la iniciativa privada reconocida a nivel constitucional la misma que no debe afectar la salud, la moral ni la seguridad pública (artículos 58 y 59 de la Constitución Política de 1993). DARMACULLETA I GARDELLA precisa que el Estado se vale de la legislación de defensa de la competencia o *antitrust* para reprimir las prácticas que puedan alterar la estructura concurrencial de un determinado mercado y se vale de la legislación sobre la competencia desleal para reprimir conductas que resulten incongruentes con las exigencias del orden concurrencial¹⁰³.

El surgimiento del derecho de la Competencia Desleal puede apreciarse como una disciplina dependiente de la propiedad industrial en el marco del Convenio de París de 1896, bajo una óptica destinada a defender el interés del empresario (de ahí que se habló de modelo profesional o corporativo). Posteriormente, cobró importancia y mayor autonomía a partir de la protección de otros intereses adicionales (consumidores, orden público económico) bajo un modelo más social a través de ilícitos de tipo extracontractual, y objetivos a fin de controlar el abuso de la libertad de competir¹⁰⁴. Tal como lo resalta MENÉNDEZ:

“La dogmática del Derecho subjetivo, de señalado corte individualista, no se compadece bien con una disciplina que, por presión externa de los valores constitucionales y por presión interna de sus propios cambios (...) tiene hoy asignada la función de garantizar, al lado de los legítimos intereses de los competidores, los intereses de los consumidores y, muy especialmente, el interés público del Estado en la conservación de un orden concurrencial no falseado”¹⁰⁵.

A diferencia de los derechos de propiedad intelectual (que tal como lo hemos mencionado, consisten en derechos subjetivos de relevancia jurídica colectiva) el derecho de la Competencia Desleal está destinado a proteger otro tipo de intereses. SAINZ DE

¹⁰² Sentencia recaída en el expediente N° 0044-2004-AI/TC. En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00044-2004-AI.html> (Consulta: 6 de febrero de 2015)

¹⁰³ DARMACULLETA I GARDELLA, *La Competencia Desleal*. Madrid: lustel, 2007, p. 29.

¹⁰⁴ Véase BULLARD, Alfredo; y PATRON SALINAS, Carlos A. El otro poder electoral. Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal. En: *Themis- Revista de Derecho*. Época 2, N° 39, 1999, p. 433-451; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, 3ª Ed. Madrid: Civitas, 2009, p.408, 409; ARAMAYO, Abelardo. Competencia Desleal por abuso del sistema de Propiedad Intelectual ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de Competencia Desleal y Propiedad Intelectual? En: *Revista de Derecho Administrativo* N° 10, tomo II, noviembre 2011, p. 214.

¹⁰⁵ MENÉNDEZ, Aurelio. *La Competencia desleal*. Madrid: Civitas, 1988, p. 106.

AIJA señala que “Las normas de competencia desleal no se refieren a la existencia o no de la competencia, sino la forma en que esta se lleva a cabo, introduciendo el concepto de lealtad, es decir, hay competencia que no vale”¹⁰⁶.

Tal como lo manifiesta BAYLOS, las lesiones y los ataques de los actos de competencia desleal contra otros competidores califican no como lesiones a derechos subjetivos sino infracciones a la obligación legal de corrección¹⁰⁷, o en palabras de Menéndez, se propone establecer deberes objetivos de abstención o reglas objetivas de conducta¹⁰⁸. ANTEQUERA, a su vez, señala que el derecho de la competencia desleal no solamente protege las conductas honestas en el desarrollo de las actividades empresariales sino también la buena fe del público para evitar prácticas de confusión o que generen el desplazamiento indebido de productores y comerciantes que perjudique al consumidor por la disminución injustificada de la oferta de productos y servicios¹⁰⁹.

Haciendo un paralelo entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia desleal, el segundo resultaría ser más dinámico dada las realidades cambiantes del mercado y de las conductas que afecten la debida concurrencia en el mercado. Siguiendo con SAINZ DE AIJA, “El derecho de la competencia desleal no regula ni otorga derechos sino impone límites de actuación, acorde con su carácter de norma reguladora de mercado, siempre dependiente en su aplicación de consideraciones fácticas y juicios de valor que lo convierten en una disciplina mucho más flexible que la propia de la propiedad intelectual”¹¹⁰.

Bajo esta comparación entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la Competencia Desleal, MASSAGUER señala lo siguiente:

“si el Derecho contra la competencia desleal se vale de cláusulas generales y, por ello, está dotado de una enorme capacidad de adaptación a la cambiante realidad de las conductas de mercado, la legislación de propiedad industrial e intelectual se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo (derechos de exclusión), con la consiguiente rigidez en la definición de los presupuestos materiales y formales de protección, así como en la determinación del contenido material y el alcance objetivo de dicha protección”¹¹¹.

La conformación de derechos subjetivos exclusivos por parte de la propiedad intelectual genera un límite en el proceso competitivo que ha sido recogido a nivel nacional a través

¹⁰⁶SAINZ DE AJA, Borja. El Derecho de la Competencia Desleal. En: *El Derecho de la Competencia Desleal. Apuntes de derecho y economía*. Lima: UPC, 2007, p. 62.

¹⁰⁷ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Ibíd., p.412.

¹⁰⁸MENENDEZ, Aurelio. Óp. Cit. p. 107.

¹⁰⁹ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Bogotá: Temis, 2009, p. 61.

¹¹⁰SAINZ DE AIJA. Óp. Cit., p. 51.

¹¹¹ MASSAGUER, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 1999, p. 81.

de la jurisprudencia administrativa. Así, la entonces Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI había establecido que el derecho de imitar las iniciativas empresariales tenía como uno de sus límites en los derechos de propiedad intelectual de terceros¹¹². De otra parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de dicho Tribunal ha señalado que los derechos de propiedad industrial limitan al derecho de competencia desleal en la medida que resultan ser un límite a través de los derechos de exclusiva que se reconocen y deben respetarse¹¹³.

Sin embargo, también existe una relación de complementariedad (o complementariedad relativa) entre ambas disciplinas¹¹⁴, la cual se puede apreciar en el uso de elementos no originales (títulos banales, elementos no originales de una obra audiovisual), las nulidades de registros marcarios por mala fe con la finalidad de entorpecer la actividad ajena o perpetrar un acto de competencia desleal¹¹⁵.

Siguiendo con MASSAGUER, para la aplicación complementaria de la legislación sobre competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de una prestación susceptible de ser protegida por medio de propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que el supuesto considerado no sea objeto de un derecho de propiedad intelectual vigente, y si lo es tenga una dimensión anticoncurrencial específica. Asimismo, dicho autor insiste en que la sola invasión de esfera de exclusiva otorgada por un derecho de propiedad intelectual no constituye por sí misma un acto de competencia desleal por lo que la conducta debe configurar un acto de competencia desleal con arreglo a las normas y principios propios de esta materia. Finalmente, la aplicación de la legislación de

¹¹² Véase el precedente de observancia obligatoria recogido en la Resolución N°1091-2005/TDC-INDECOPI recaída en el expediente N° 104-2004/CCD de fecha 5 de octubre de 2005.

¹¹³ Véase, a ROUBIER, citado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otras, en la Resolución N° 3394-2013, recaída en el expediente N° 467645-2011/DSD de fecha 30 de setiembre de 2013; Resolución N° 155-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 378962-2009 de fecha 24 de enero de 2012.

¹¹⁴ Véase MASSAGUER, José. A. *Ibid.*, p. 81 a 85; SAINZ DE AIJA. *Óp. Cit.*, p. 52; GARCIA MENENDEZ, Sebastián Alfredo. *Competencia Desleal. Actos de desorganización del competidor*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004, p. 33.

¹¹⁵ En cuanto a la protección de los títulos, las creaciones gramaticales simples no denotan la creatividad e impronta de la personalidad. Véase la Resolución N° 199-2004/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 974-2003/ODA-AI de fecha 16 de marzo de 2004; LYPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y derechos conexos*. *Óp. Cit.*, p. 119-122. En cuanto a elementos no originales de una creación y su protección, la Oficina de Derechos de Autor (actualmente Dirección de Derecho de Autor) señaló en la Resolución N° 0183-2006/ODA-INDECOPI recaída en el expediente N° 001586-2004/ODA de fecha 2 de junio de 2006 que le corresponden evaluar las partes que tengan originalidad, sin perjuicio del derecho que le asiste al titular afectado de realizar las acciones en las otras vías competentes, como por ejemplo competencia desleal, de ser el caso. Véase también la Resolución N° 1886-2009/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 374838-2008 de fecha 22 de julio de 2009 respecto a la nulidad de la marca CENTOLLA (certificado N°48588, para distinguir servicios de restauración –alimentación–, hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional) por mala fe entre otros motivos, la Resolución N° 1036-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente de fecha 341162-2008 de fecha 29 de abril de 2009 mediante la cual se confirmó la resolución N°10382-2008/OSD-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2008 que declaró fundada la acción de nulidad del registro de marca ALFA RECORDS CO. (certificado N° 132799, para distinguir acumuladores eléctricos para batería para productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional) por mala fe.

competencia desleal no debe entrañar una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de propiedad intelectual¹¹⁶.

Consideramos que estos presupuestos para aplicar complementariamente las normas de competencia desleal son importantes pues dan la exigencia de acreditar un hecho sancionable y con consecuencias distintas al que se reprime mediante la propiedad intelectual, y con ello se evita una sanción duplicada que pudiera contravenir el principio de *non bis in ídem* en su dimensión material y procesal. Y es que tal como lo ha señalado la entonces Sala de Defensa de la Competencia 1, “el sistema de represión de la competencia desleal no está diseñado para otorgar protección al esfuerzo incurrido por un competidor para desarrollar una creación o innovación, pues ello sería dar cabida a la protección del interés subjetivo del empresario”¹¹⁷.

Este peligro de duplicidad ha quedado advertido en la jurisprudencia española. Así, la Audiencia Provincial de Barcelona, ha señalado que “(...) la finalidad de LCD (Ley de Competencia Desleal) no es ofrecer una protección duplicada de los derechos de exclusiva, que regulan sus respectivas leyes especiales. La relación de complementariedad cobra sentido cuando la conducta que incide en el ámbito de una exclusiva no está expresamente contemplada en la legislación que regula el respectivo derecho de exclusiva o no es o resulta totalmente incardinable a ella”¹¹⁸.

Si bien puede haber zonas grises o de conflicto¹¹⁹, existen dos extremos a dicha complementariedad pasando por una residualidad, producto de la estructura normativa (en lo que refiere a actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena que pueden materializarse a través de utilización de bienes protegidos por la propiedad industrial), hasta los casos de preeminencia, en los casos de abuso de la propiedad industrial para generar una conducta anticompetitiva¹²⁰.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la cuestión de las infracciones en las que varios derechos subjetivos pueden verse infringidos, incluyendo la posibilidad de perpetrarse actos de competencia desleal, fue abordada en su oportunidad mediante la Directiva N°

¹¹⁶ MASSAGUER FUENTES, José. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la ley de competencia desleal. En: *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. I Jornada de Barcelona*. MORRAL SOLDEVILLA (director). Pamplona: Civitas, 2011, p. 173 a 177.

¹¹⁷ Resolución N° 1751-2011/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente N°124-2010/CCD, de fecha 21 de noviembre de 2011.

¹¹⁸ Sentencia 118/2010 recaída en el recurso 71/2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de fecha 3 de mayo de 2010, citando a la sentencia emitida por el Juzgado Mercantil N° 2 de Barcelona de fecha 15 de setiembre de 2008 (Juicio ordinario N° 467/2007)

¹¹⁹ Véase por ejemplo el caso de los secretos empresariales, que por un lado están contemplados como derechos de propiedad industrial, conforme al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1075, pero su tipificación como infracción está contemplada dentro de los actos que alteran indebidamente la posición propia o ajena, conforme al artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1044.

¹²⁰ ARAMAYO señala que se reafirma la importancia y la preeminencia del Derecho de la Competencia Desleal en la evaluación integral de conductas cuando se encuentran relacionadas con el uso desleal del sistema de Propiedad Industrial (ARAMAYO, Abelardo. Competencia Desleal por abuso del sistema de Propiedad Industrial ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de Competencia Desleal y Propiedad Industrial? En: *Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Administrativo*, Tomo II. Lima: Círculo de Derecho Administrativo, 2011, p. 218.

01-96/TRI en la cual se determinó la competencia funcional de las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías frente a denuncias por competencias desleal en las que se encuentren involucrados derechos de propiedad intelectual¹²¹ y luego fueron recogidas por los Decretos Legislativos N° 1075 (tal como lo hemos señalado en el numeral 5.2. de la sección anterior) y N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Esta diferenciación entre lo que puede analizar una u otra oficina o comisión parte entre otros, de si quien va a denunciar es el titular de un derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

2. El impacto del uso indebido de programas de ordenador

Hemos podido apreciar la relación entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de competencia desleal. Por un lado, la propiedad intelectual sirve de límite dado que se otorgan derechos subjetivos de manera exclusiva mientras que el derecho de competencia desleal puede otorgar una protección complementaria siempre que se cumplan ciertos criterios que permitan identificar un supuesto que pueda ser reprimido por su propia normativa y no desnaturalice este sistema de protección exclusiva ni afecte principios que informan y fundamentan el derecho administrativo sancionador.

No podemos negar el impacto económico de la industria del *software* y su crecimiento en el mercado peruano no obstante los altos niveles de piratería¹²², de ahí que procederemos a evaluar los efectos de su uso indebido, los mismos que podemos apreciarlo en el producto final, el mismo puede ser un producto que vende, tiene demanda y genera ingresos a la empresa (producto estrella) como por ejemplo, un programa para facturación de la empresa.

En este caso, la procedencia ilícita del programa de ordenador puede afectar de manera gravitante en el negocio y los titulares tendrían activar los mecanismos de tutela indicados en la sección anterior para hacer valer sus respectivos derechos. Y es que sobre este punto, consideramos que se pueden aplicar normas de propiedad intelectual sin necesidad de recurrir a las normas de competencia desleal.

Sin embargo, es posible apreciar el uso indebido de programas de ordenador en el proceso productivo, en el cual el desarrollo de *software* y la prestación de servicios ligados a ellos quizá no sea la actividad principal de la empresa pero las áreas de soporte o ligados al proceso productivo (contabilidad, ventas, legal, administración, etc.) pueden contar con máquinas computadoras que utilicen programas de ordenador que necesitan una autorización previa y escrita del titular. Ello sucede por ejemplo, en una empresa que exporta productos agroindustriales.

¹²¹Véase la Directiva N° 01-96/TRI publicada el 1 de febrero de 1997, artículos primero, segundo y tercero, y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044.

¹²²Véase <http://elcomercio.pe/economia/1655519/noticia-mercado-software-empresarial-crecera-145-este-ano> (Consulta: 6 de febrero de 2015). En lo que refiere a piratería de *software*, *International Intellectual Property Alliance* ha indicado en el 2010 que su forma más dañina en el Perú reside en la de usuario final en las empresas privadas, mayormente pequeñas y medianas empresas, y agencias de gobierno. En: <http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301PERU.pdf>, p. 4 (Consulta: 6 de febrero de 2015, traducción propia).

En esta circunstancia, una infracción no afecta directamente el proceso productivo pero pueden afectar la transparencia de las operaciones de una empresa frente quienes se manejan bajo estándares de buenas prácticas, tal como sucede en otras situaciones (EUREPGAP, para las buenas prácticas agrícolas; prácticas destinadas a evitar el trabajo infantil en empresas o el incumplimiento de obligaciones laborales).

El problema latente que se puede apreciar es que a partir del uso indebido de programas de ordenador en el proceso productivo, la empresa ha evitado incurrir en costos de licenciamiento y ha podido reducir sus costos operacionales, en comparación con su competidor que ha tenido que ajustar sus precios finales para poder cubrir dichos costos y obtener ganancias. En suma, la primera empresa ha podido sacar ventaja a partir del uso de *software* en forma ilícita.

Consideramos que las infracciones que se generan a partir del uso indebido de *software* no solamente pueden afectar a los titulares de derechos sino puede afectar también a los competidores. Ello genera un problema de deslealtad en la conducta generándose ventajas competitivas a partir del esfuerzo ajeno y mermando o pudiendo mermar a sus competidores con un mensaje muy pernicioso para la sociedad (“es redituable el uso de *software* sin pagar por la respectiva licencia”).

Vemos entonces que la problemática del uso indebido de programas de ordenador puede trascender la esfera del titular y tener un impacto en la manera de hacer negocios y el comercio en general.

La importancia económica del *software* y su uso indebido no pasa desapercibido en otros países. Así, en México se consideran infracciones en materia de comercio el importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación y el uso reproducción, o explotación de un programa de cómputo sin el consentimiento del titular, conforme a la Ley Federal de Derecho de autor (artículo 231, numerales V y VII)

En Portugal, el Supremo Tribunal de Justicia señaló que existe competencia desleal relativa de creaciones protegidas por derechos de autor en la medida que esté en juego su explotación económica por empresas que realizan actividades concurrentes¹²³.

Sin embargo, es en los Estados Unidos de América donde se han dado importantes avances legislativos que empezaron en el Estado de Luisiana en el año 2010. Posteriormente, el Estado de Washington emitió en el año 2011 una normativa destinada a considerar como acto de competencia desleal la comercialización de productos que utilicen tecnología de información (*hardware* y *software*) obtenida de manera ilícita en sus operaciones de negocio (*State of Washington of Bill N° 1425*, conocida también como *Washington Unfair Competition Act – UCA*).

Dicha norma resulta aplicable si la persona hace uso de tecnología de información ilícita (ilegal o robada) en las operaciones de negocio, es decir, si dicha tecnología de

¹²³Véase el resumen de Proceso 71912, 20 de diciembre de 1990.

En: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc755c3242ba7acf802568fc00399e06?OpenDocument> (Consultas: 6 de febrero de 2015, traducción propia), y <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=info&id=48> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

información es empleada en manufactura, distribución, marketing o ventas de productos en dicho Estado salvo los siguientes supuestos: a) servicios vendidos u ofrecidos para venta o disponibles en dicho Estado incluyendo los servicios libres de pago u online; b) productos sujetos a regulación por la autoridad administrativa de alimentos y fármacos y usados para propósitos médicos y medicinales; c) alimentos y bebidas; d) servicios de restaurantes; e) los productos finales protegidos por derecho de autor. Tampoco se aplica en casos de que se alegue infracción a un derecho de patente o un secreto comercial o cuando o si la tecnología de información ilícita se basa en la violación de una licencia abierta¹²⁴.

Consideramos que la legislación que se ha emitido en dicho país resulta ser un importante avance dado que permite al competidor afectado accionar contra el fabricante local o extranjero que ocasione daño material competitivo (*material competitive injury*) conformado por la diferencia de precio de venta al 3 por ciento entre el artículo o producto fabricado para perjudicar a la competencia y un artículo competidor fabricado sin uso de la tecnología ilícita con tal diferencia de precio ocurriendo sobre un periodo de tiempo de 4 meses, sin perjuicio de una indemnización por daños y perjuicios de hasta por USD. 250 000.00¹²⁵. No dudamos que resulta ser una iniciativa que permite atacar el problema del uso de *software* en los procesos productivos de una empresa y que pudiera generar un daño real frente a otros competidores.

En efecto, ya en el Estado de California se han iniciado acciones legales contra fabricantes internacionales de prendas de vestir por usar programas de ordenador sin licencia quienes habían sido ya denunciados por los titulares de derechos sobre dichos programas en sus respectivos países. Entre los fundamentos de las respectivas denuncias figuran los efectos en la competencia en dicho Estado tales como el impacto de las licencias sobre los márgenes de ganancia y gastos generales de los competidores que adquieren dichas licencias y entre aquellos que no las adquieren, lo que puede generar menores precios, contratación adicional de trabajadores y adquisición de maquinaria así como el desincentivo en desarrollo de programas de ordenador en la industria de prendas de vestir que tiene estrechos márgenes de ganancia¹²⁶.

Tal como lo hemos señalado en la sección anterior, las acciones por infracción a la propiedad intelectual e industrial están destinadas a proteger los intereses del titular de los derechos subjetivos, pero a nivel legal la legitimidad para obrar sustrae la posibilidad que terceros puedan iniciar acciones si el uso indebido de la propiedad intelectual les afecta y les genera desventajas que en la práctica no debieran darse si la conducta del infractor se hubiese encaminado a obtener las licencias correspondientes. En tal sentido, el derecho de la competencia desleal puede complementar la protección a estos terceros no titulares dado que el uso indebido de *software* puede considerarse una práctica desleal

¹²⁴Sec. 1 (1) y Sec. 3. (traducción propia)

¹²⁵ Sec.1 (5) (traducción propia)

¹²⁶Véanse las denuncias interpuestas por mandato judicial y sanciones civiles por el Procurador General del Estado de California contra Ningbo Beyond Home Textile Co. Ltd., Ningbo Beyond Import & Export Co. Ltd., Ningbo Beyond Kids Global Brand Co., Ltd, Ningbo Beyond Fashion Co. Ltd. de la República Popular de China (The Ningbo Companies); y contra Prathiba Syntex Limited, de India, ambas de fecha 24 de enero de 2013. En: <http://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-kamala-d-harris-files-unfair-competition-lawsuits-over-use> (Consulta: 6 de febrero de 2015, traducción propia).

frente a empresas formales que cumplen con las exigencias legales derivadas tanto de normas imperativas como de derechos subjetivos reconocidos en la ley.

3. Ámbito de aplicación de la norma de competencia desleal

Para seguir calificando el uso indebido del *software* como un acto de competencia desleal conviene determinar si dicha conducta puede estar dentro del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de dicha normativa.

A nivel de derecho comparado, la normativa española establece claramente dos requisitos, es decir, que los comportamientos previstos en el ámbito objetivo tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales¹²⁷. BERCOVITZ señala que para que el acto se realice en el mercado, debe manifestarse públicamente, excluyendo con ello a los actos que están dentro del ámbito interno de una empresa. Igualmente, dicho autor señala que la finalidad concurrencial consiste en que la actuación tenga por objeto la captación de clientela, es decir, promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero¹²⁸.

En nuestra legislación, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1044 indica que la norma se aplica a actos cuyo efecto o finalidad de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado.

Debe tenerse en consideración que los alcances de este enunciado han tenido que precisarse con más detalle a través de la jurisprudencia. En efecto, tal como lo ha señalado la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, se entiende dentro del ámbito objetivo “aquel comportamiento denunciado que se ejecuta en el mercado y a través del cual un agente económico procura obtener o generarse algún tipo de ventaja consistente en mejorar el posicionamiento de los productos o servicios que comercializa”¹²⁹.

Al mencionar “concurrir en el mercado”, entendemos entonces que la norma se refiere a que diversos agentes ofrecen sus productos o servicios para que sean adquiridos por el consumidor, de modo que al elegir un producto o servicio estoy pudiendo descartar el del otro en función de precio o cualidades que orientan la preferencia, lo que hace que el otro competidor tenga que esforzarse para poder captar la atención de la clientela, si es que desea mantenerse y evitar salir del mercado. Todo ello se hace ante la presencia del consumidor a quien va destinada la oferta; es decir, éste tiene la posibilidad de conocer lo

¹²⁷ Véase el artículo 2 de la Ley N° 29/2009, de 30 de diciembre de 2009, por la que se modifica el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, promulgada el 30 de diciembre de 2009 y en vigor desde el 1 de enero de 2010 que modifica a la Ley N° 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal

¹²⁸ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Pamplona: Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, p. 80 y 81.

¹²⁹ Resolución N° 668-2013 recaída en el expediente N° 027-2012/CCD de fecha 16 de abril de 2013.

que ofrece uno u otro agente o competidor y orienta sus decisiones en función a qué producto o servicio le puede satisfacer¹³⁰.

Este marco público de “concurrir en el mercado” ha sido explicado por la mencionada Sala, al delimitar lo siguiente:

“(…) serán actos concurrenciales todas aquellas actividades dotadas de trascendencia externa, esto es, que se ejecuten en el mercado y, que sean susceptibles de mantener o incrementar el propio posicionamiento del agente que lo realiza. Ello se produce, ya sea incentivando directamente la contratación de sus propios bienes o servicios (efecto concurrencial directo) o promoviendo la posición de un tercero, en tanto la mejora de dicha posición le representa indirectamente un beneficio, al mantener con ese tercero una relación o vínculo de cualquier índole que le pueda generar una ventaja económica (efecto concurrencial indirecto)”¹³¹.

Por último, para que el acto tenga finalidad concurrencial no basta la existencia de un perjudicado sino que debe haber un beneficio derivado de una actuación directa o indirecta de un empresario, es decir, la consecuencia de ello sea una mejor posición competitiva¹³².

Sobre los efectos del uso indebido de programas de ordenador, se podría afirmar en principio que el uso indebido del *software* en el proceso productivo de una empresa constituye un acto de carácter interno que no tiene por qué saberlo el consumidor (ni quizá importarle) y por ello dicha conducta no se encuentra dentro del ámbito de aplicación objetivo de la norma de competencia desleal. Es decir, el uso de dichos programas sin licencia del titular en los procesos productivos de una empresa es algo que no podría tener trascendencia externa siendo indiferente que el consumidor sepa o no del licenciamiento dado que existen otros motivos que permiten la adquisición de un producto o servicio tales como sus cualidades particulares.

En algunos casos, podemos aseverar que esta conducta pueda tener un carácter interno y que no tenga relevancia más allá en el entorno competitivo (por ejemplo, un programa de ordenador sin licencia que se emplee para controlar los consumos de refrigerio del personal, o para controlar la asistencia del personal). Para ello, el derecho de propiedad intelectual es la vía idónea para que el titular pueda defender sus derechos de autor y marcarios derivados de ello.

Sin embargo, es posible que a partir de no adquirir licencias de uso de *software* se puedan obtener ventajas competitivas frente a otros competidores que se pueda reflejar en el precio del producto o servicio final que se ofrece en el mercado. Si bien dicho precio

¹³⁰ Tal como se señaló en su oportunidad en la Resolución N° 086-98/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 070-97-CCD, “una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un sistema de libre competencia, pues redundaría en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia”.

¹³¹ Resolución N° 773-2013 recaída en el expediente N° 0201-2011/CCD de fecha 13 de mayo de 2013

¹³² Resolución N° 473-2012 recaída en el expediente N° 0133-2010/CCD de fecha 22 de febrero de 2012

es lo último que percibe el consumidor, tras ello existe una informalidad que finalmente resulta ser la indebida ventaja existente que puede desalentar el proceso competitivo respecto de otros que participan en el mercado cumpliendo con adquirir las correspondientes licencias.

Si bien el número de computadoras puede ser relevante para determinar la cantidad de programas de ordenador usados sin licencia, puede darse el caso que se requieran pocos programas pero de costo bastante alto. En todo caso, lo realmente importante es lo que debió pagar al titular de derechos por la adquisición de dichas licencias (y que se toma en consideración para el cálculo de remuneraciones devengadas, cuyo concepto hemos apreciado en la sección anterior) dado que el precio de la licencia debe ser incorporado dentro de los costos de producción¹³³.

Sobre este punto, no podemos negar que en muchos casos la estrategia de un empresario puede estar influenciada por el factor experiencia y puede por ello estar encaminada a reducir sus costos y gastos para tener un costo unitario bajo en relación a sus competidores. Con ello, puede tener algunas ventajas tales como una barrera de entrada para los nuevos competidores, protección frente a los productos sustitutos, y una mayor participación en el mercado. Es la denominada estrategia de liderazgo en costes o costo completo¹³⁴.

Así, menores costos de producción pueden permitir ofrecer un precio más bajo y para ello se toman opciones legalmente permitidas (o mejor dicho, que no generen contingencia legal alguna) tales como reducir los gastos en publicidad, simplificar los procesos productivos, pero también a través de opciones que infringen la norma tales como la existencia de horas extras no remuneradas, el no adquirir las licencias de *software* respectivas, entre otros.

Bajo este planteamiento, el uso indebido de programas de ordenador reflejado en tener computadoras usando dichos programas sin la licencia correspondiente o excediéndose de lo acordado en una licencia puede ser un motivo objetivo para que se aplique la norma de competencia desleal.

Finalmente en lo que refiere a ámbito subjetivo, el mismo es entendido como aquellas personas que pueden ser pasibles de responsabilidad administrativa, y no cabe la menor duda que la norma de competencia desleal es aplicable a personas naturales o jurídicas que oferten o demanden bienes o servicios¹³⁵. En tal sentido, una empresa con *software*

¹³³ Como referencia, el valor de venta (sin IGV) de los programas Windows 7 Ultimate, Windows XP Professional, Office Professional 2007 y Office Professional 2003 es de USD. 220.00, USD. 146.06, USD. 459.00 y USD. 345.19 respectivamente, mientras que el valor de venta (sin IGV) de los programas Adobe Image Ready CS, Adobe Photoshop, Macromedia Dream Weaver y Autocad 2002 son de USD. 778.48, USD. 670.00; 540.00 y USD. 4720.00 respectivamente. Véanse al respecto, la Resolución N° 812-2012/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 1654-2010/DDA de fecha 17 de mayo de 2012, y la Resolución N° 2057-2008/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 466-2007/DDA, de fecha 21 de agosto de 2008.

¹³⁴ Como contraposición a esta estrategia competitiva básica, figuran las estrategias de diferenciación y la del enfoque o del especialista. Véanse, entre otros, LAMBIN, Jean Jacobs. *Marketing Estratégico*, 3ª Ed. Madrid: Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A.U., 1997, p. 338 y 339; y KOTLER, Philip; y ARMSTRONG, Gary. *Marketing. Versión para Latinoamérica*. 11ª Ed. México: Pearson Educación, 2007, p. 538.

¹³⁵ Para mayor abundamiento, véase el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1044. Igualmente, véase, entre otras, la Resolución N° 3542-2012/SDC-INDECOPI, recaída en el expediente 52-2011/CCD, de fecha 21 de

sin la licencia correspondiente que obtenga por ello un beneficio económico puede ser susceptible de sanción administrativa bajo algún hecho expresamente tipificado en la norma o si incurre en infracción a la cláusula general, que examinaremos luego.

4. Legitimidad para obrar activa

En este punto, corresponde determinar quién podría iniciar una denuncia por competencia desleal por el uso indebido de *software* al no tenerse la licencia correspondiente en las computadoras que forman parte de los procesos productivos de una empresa y que por ello haya generado para su provecho o de tercero una mejor posición competitiva.

De acuerdo a lo indicado en la sección anterior, existe un tratamiento legal determinado para las acciones por infracción a la propiedad intelectual sea por infracciones al derecho de autor o a un derecho de propiedad industrial (por ejemplo, una marca). Así, solamente el titular puede presentar una denuncia por lo que su interés está protegido sin necesidad de que tenga que recurrir a la normativa de competencia desleal.

Sin embargo, la legitimidad para obrar activa en esta última normativa es más amplia, pues ya no se basa en un derecho subjetivo reconocido en la ley (tal como hemos visto en la presente sección), sino en la existencia de múltiples titularidades afectadas y requeridas de tutela ante la configuración de un ilícito concurrencial¹³⁶. Así, "(...) ante la configuración de un acto de competencia desleal un agente tendrá una titularidad que lo habilita a denunciar, esto es, contará con legitimidad para obrar activa, en la medida que la presunta conducta del denunciado le genere o pueda generarle alguna afectación"¹³⁷.

Sin perjuicio de las facultades de oficio de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal¹³⁸, consideramos que el licenciataria legítimo de programas de ordenador podrá entablar denuncia por infracción a la competencia desleal en la medida de lo siguiente: a) Su condición de licenciataria solamente le ha generado una autorización de uso sin que haya significado transferencia de titularidad alguna de derecho de propiedad intelectual; y b) Resulte afectado por la conducta de su competidor que tenga programas de ordenador en los procesos productivos sin contar con la respectiva licencia de los titulares de derechos. Así, para estos efectos, tenemos la figura del competidor no titular de derechos subjetivos; es decir, el competidor licenciataria legítimo de programas de ordenador y de derechos de propiedad intelectual en su más amplio sentido (licenciataria competidor).

diciembre de 2012; y la Resolución N°3001-2012/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente 53-2011/CCD de fecha 29 de octubre de 2012

¹³⁶Resolución N° 0046-2009/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente 025-2008/CCD, de fecha 4 de febrero de 2009

¹³⁷ Ibíd.

¹³⁸Véase el Título IV del Decreto Legislativo N° 1044.

5. ¿Supuesto tipificado o cláusula general?

Hemos podido apreciar que el tratamiento del uso indebido de los programas de ordenador puede tratarse bajo el Derecho de la Competencia Desleal no en función a la protección de derechos subjetivos que ya están protegidos a través de la legislación de propiedad industrial y derecho de autor y los procedimientos sancionadores a cargo de las autoridades competentes, sino como una conducta que de por sí resulta no deseable en el ámbito de la competencia.

Dicho tratamiento puede darse encuadrando dicha conducta en algunos de los supuestos ya tipificados en la norma. Sin embargo, dichos supuestos están más relacionados a la transparencia en el mercado (actos de engaño, confusión) aprovechamiento de reputación de otro agente económico (explotación indebida de reputación ajena, denigración, comparación y equiparación indebida) y actos desarrollados mediante la actividad publicitaria (principio de autenticidad, legalidad, adecuación social).

Igualmente, si bien podría pensarse en encuadrar la conducta como aquella que altere la posición competitiva propia o ajena, es decir como un supuesto de violación de normas, existe consenso en que las normas de propiedad intelectual no califican como normas imperativas¹³⁹, por lo cual correspondería evaluar si se puede aplicar la cláusula general.

Respecto a ello, conviene indicar que durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, se emitió un precedente de observancia obligatoria que señalaba que el artículo 6 de esta anterior norma tenía como característica ser la única disposición que contenía una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal, y que sus disposiciones del Capítulo II del Título II enumeraban aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados¹⁴⁰. Este criterio se ha mantenido a la fecha, no obstante el cambio normativo con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1044¹⁴¹.

Cabe señalar que el tenor de dicha norma consideraba expresamente como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado. Dicha redacción fue modificada, y tal como se aprecia actualmente en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044, un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la

¹³⁹ Véase KRESALJA, Baldo. Lo que a mí no está permitido hacer tampoco debe permitírsete a ti (apuntes sobre el acto desleal por violación de normas) En: *Themis-Revista de Derecho* N° 50, 2005, p. 17; CARBAJO CASCON, Fernando. *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. En: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (Director). *Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters*, 2011, p.410; MASSAGUER, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Op. Cit., p. 437.

¹⁴⁰ Resolución N° 455-2004/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 032-2002/CCD, de fecha 10 de setiembre de 2004.

¹⁴¹ Véase la Resolución 281-2013/SDC-INDECOPI recaída en el expediente N°121-2011/CCD de fecha 18 de febrero de 2013 sobre un pedido de aclaración de la Resolución N° 3156-2012/SDC-INDECOPI, de fecha 19 de noviembre de 2012.

buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

Dado que el elemento central para determinar la existencia de infracción a la norma de competencia desleal por el uso indebido de programas de ordenador viene a ser la buena fe empresarial, corresponde recoger sus alcances.

BARONA VILAR, haciendo referencias a las sentencias de las audiencias provinciales de Lleida y Asturias de 9 de mayo de 1998 (RA 1139) y 4 de octubre de 1995 (RA 1951) respectivamente, señala que la buena fe engloba el concepto de abuso de derecho y el ejercicio antisocial del mismo, y que la lealtad y deslealtad de la competencia se producirá si la actividad concurrencial se ha desplegado por medio de maniobras incorrectas como las que se detallan en ley de competencia desleal, entre otros, siendo un juicio no deontológico sino político económico dado que la competencia desleal trata de proteger la institución de la competencia¹⁴².

Así, durante la vigencia de la anterior norma, se definía la buena fe y por normas de corrección de las actividades económicas “las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos, entre otros”¹⁴³. Dicha concepción basada en la eficiencia económica se ha mantenido actualmente a través de la jurisprudencia emitida bajo la norma vigente¹⁴⁴.

Conforme se ha señalado a nivel jurisprudencial, una forma de quebrantar esta buena fe empresarial es la ventaja competitiva obtenida por medio de la vulneración del deber general de conducta que representa el actuar conforme a la eficiencia económica y a la corrección que debe guiar la pugna competitiva¹⁴⁵. Vemos que no basta que se quebrante la buena fe empresarial sino que se genere también un provecho indebido producto de esta vulneración¹⁴⁶.

¹⁴² BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal 2ª Ed. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999, p. 34 a 36.

¹⁴³ Lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial, aprobado mediante Resolución 001-2001-LINCCD/INDECOPI. p. 10.

¹⁴⁴ Resolución N° 2976-2012/SC1-INDECOPI recaída en el expediente N° 215-2011/CCD de fecha 25 de octubre de 2012.

¹⁴⁵ Resolución N° 1511-2012, recaída en el expediente N° 042-2010/CCD de fecha 10 de julio de 2012

¹⁴⁶ Ello ha sido recogido, a nivel normativo, en la Directiva N°2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales. En tal sentido, el artículo 5 establece que una práctica comercial será desleal si es contraria a los requisitos de la diligencia profesional y si distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

Al respecto, Massaguer señala que la buena fe y las prácticas honradas en el mercado nutren los requisitos de la diligencia profesional. Véase MASSAGUER, José. *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*. Cizur Menor(Navarra): Thomson Civitas, 2006, p. 60.

En lo que refiere a la presencia de competidores en el mercado, y los costos que deben asumir, entre ellos la adquisición de programas de ordenador, la buena fe empresarial recogida en la cláusula general resulta ser un estándar legal de carácter ineludible.

“Como se aprecia, la cláusula general tiene como objetivo fijar un sistema de ordenación y control de los comportamientos que se desenvuelven en el mercado, de modo que la concurrencia sea justa y ajustada al ordenamiento jurídico. Así, la cláusula general responde a la necesidad de imponer a todos los participantes en el mercado una corrección mínima en su forma de actuar, siendo un elemento que define esta correcta concurrencia el participar en el mercado sin evitar los costos en que por mandato legal se debe incurrir para acceder a la actividad¹⁴⁷”.

Resulta innegable que uno de los costos que por mandato legal se debe incurrir es el uso de bienes de propiedad intelectual de un tercero. Ello debe ser entendido, según nuestra opinión, en que la ley no establece que se use obligatoriamente la propiedad intelectual de terceros para acceder al mercado pero si en caso se tenga que usar bienes de dicho tipo de titularidad de terceros, será necesario cumplir con el mandato legal de tener la autorización expresa, previa y por escrito contemplado en la norma de derecho de autor (artículo 37 del Decreto Legislativo N° 822), y sin perjuicio de otras autorizaciones respecto a otros derechos (por ejemplo, marcas registradas) debiendo abonar a dicho titular la contraprestación correspondiente de acuerdo a los términos de la licencia respectiva.

En ese sentido, la conducta sancionable es la tenencia de diversos programas de ordenador sin licencia así como el uso de programas de ordenador fuera de los términos en que fue adquirida la licencia, pues también genera un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (tal como sucede cuando instalamos la copia de seguridad y realizo la reproducción en un número de máquinas mayor al que se pactó inicialmente). Ello debe estar ligado a las áreas donde se sostiene el proceso productivo de la empresa.

Sobre los actos que consisten un aprovechamiento del esfuerzo o del derecho ajeno, STUCCHI señala lo siguiente:

“(...) son aquéllos que consisten en la explotación comercial del esfuerzo ajeno, de modo contrario a la eficiencia competitiva; y, de los derechos o titularidades que corresponden a otro agente económico, sin asumir los correspondientes costos”. En este caso, queda pendiente a la jurisprudencia continuar identificando qué otros esfuerzos o derechos podrían estar indebidamente aprovechados, de modo tal que se configure un acto de competencia desleal¹⁴⁸”.

No debemos olvidar que tal como está configurada la norma de competencia desleal, la cláusula general permite contemplar ilícitos que no están contemplados de manera expresamente tipificadas¹⁴⁹. Conforme lo indica TATO PLAZA, FERNÁNDEZ CARBALLO-

¹⁴⁷ *Ibíd.*

¹⁴⁸ STUCCHI LOPEZ RAYGADA, Pierino. La cláusula general como elemento esencial en la configuración de los actos de competencia desleal. Enunciados y no enunciados. En: *Themis-Revista de Derecho*. Época 2, N° 54, 2007, p. 304.

¹⁴⁹ Tal como lo señala Bullard y Patrón, la cláusula general se convierte en una definición genérica de lo que se considera, un acto de competencia desleal o, si se prefiere, una prohibición en términos amplios que

CALERO y HERRERA, esta cláusula es una norma de carácter sustantivo (al sancionar un ilícito desleal objetivo y de riesgo, recurriendo a conceptos jurídicos tales como la buena fe, la diligencia profesional o las prácticas honradas en el mercado) y de cierre (permite declarar la deslealtad de las conductas así no estén expresamente tipificadas, permitiendo que el derecho de la competencia desleal haga frente a nuevas conductas que se pueden producir en el mercado sin necesidad de tipificar nuevas conductas vía reformas normativas)¹⁵⁰.

Así, ya a nivel jurisprudencial se ha podido recoger diversos supuestos no enunciados de actos de competencia desleal tales como el indebido ataque procesal, el boicot o el mencionado aprovechamiento indebido del esfuerzo y del derecho ajeno¹⁵¹.

Esta aplicación deberá darse de manera residual, pues las características propias y atípicas que presenta el uso indebido de programas de ordenador en los procesos productivos de una empresa no se asemeja en modo alguno a los supuestos tipificados en la norma¹⁵².

Finalmente, podemos señalar algunas excepciones que ameriten que no haya conducta sancionable. Así, consideramos que no existe infracción a la norma de competencia desleal en los casos de utilización de programas de ordenador en dominio público, programas con diverso tipo de licencia o programas que sean de libre utilización y descarga gratuita (por ejemplo, Linux), pues dentro de la buena fe empresarial se encuadran las decisiones que permiten a un agente ser más eficiente sin tener que afectar intereses de terceros.

6. Tercerización e intermediación

Hasta este punto, hemos podido desarrollar que el *software* ilícito en los procesos productivos de una empresa podría generar ventajas competitivas que no son amparables ni deseables bajo una concurrencia basada en la buena fe y en las buenas prácticas empresariales, pues lo que ocurre es un aprovechamiento del derecho y del esfuerzo ajeno para ofrecer un producto o servicio en el mercado sin internalizar todos los costos correspondientes de la obtención de licencias. Esta práctica puede estar enfocada dentro

permite incluir supuestos particulares no previstos específicamente en la legislación. BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y PATRÓN SALINAS Carlos. El otro poder electoral: apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal. Óp. Cit. p. 440-441.

¹⁵⁰ TATO PLAZA, Anxo; FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo; y HERRERA PETRUS, Christian. *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: La Ley, 2010, p. 68 y 73.

¹⁵¹ STUCCHI LOPEZ RAYGADA, Pierino. Óp. Cit., p. 297.

¹⁵² Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha establecido que “todos los actos regulados en la Ley de Represión de la Competencia Desleal son contrarios a la buena fe empresarial de la cláusula general. Sin embargo, cuando la cláusula general regulada en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal pretenda ser aplicada de manera individual y autónoma sin invocar alguna de las modalidades comunes recogidas en el listado enunciativo del Capítulo II (uso “residual”), (...)su utilización debe reservarse solo a aquel escenario en que la conducta imputada tenga características propias y atípicas que no se asemejan a alguna de las figuras infractoras ya enunciadas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal”. Véase para tales efectos, la Resolución N° 281-2013/SDC-INDECOPI recaída en el expediente N°121-2011/CCD de fecha 18 de febrero de 2013.

de un esquema de liderazgo en costos y marcar grandes diferencias en la participación del mercado frente a los competidores.

Hemos asumido que la empresa tiene dentro de si todos los procesos de producción. Sin embargo, ¿qué sucede si existe tercerización o intermediación? Pasemos a revisar dichos conceptos.

Conforme lo indica la norma sobre la materia¹⁵³, se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. En estos casos, parte del proceso productivo está a cargo de un tercero quien aporta experiencia y conocimiento para hacerse cargo de una parte del negocio lo que genera una relación entre empresa y proveedor.

De otra parte, la intermediación laboral procede en casos de temporalidad (emplear uno o más trabajadores con el fin de destacarlo temporalmente a una tercera persona, natural o jurídica, denominada empresa usuaria, que dirige y supervisa sus tareas, complementariedad (de carácter auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal, tal como la actividad de vigilancia, seguridad, mantenimiento, mensajería externa y limpieza) o especialización (aquella auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal que exige un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, tal como el mantenimiento y saneamiento especializados)¹⁵⁴. En estos casos, podemos ver que no se trata de la actividad principal del negocio.

Cabe señalar que tanto en la tercerización como en la intermediación laboral se establecen supuestos de responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa que ofrece el servicio de tercerización o intermediación en caso de no garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal que haya sido desplazado o destacado, respectivamente¹⁵⁵.

Consideramos que la tercerización y la intermediación puede ser una ventaja para la empresa dado que por cuestiones de eficiencia y economía ciertas labores se encargan a terceros especializados. Sin embargo, ello podría ser un motivo también para evadir algunas responsabilidades. Es decir, a través de la tercerización e intermediación se podrían generar ventajas competitivas que eximan de responsabilidad administrativa a la empresa que se beneficia de dichos servicios dado que ya no sería la encargada (ni la obligada) de adquirir las licencias de uso respectivas de *software* sino es la tercera persona con quien contrata quien debería asumir dicha obligación en relación con las máquinas y programas informáticos requeridos para realizar las labores que le han sido encomendadas.

¹⁵³ Artículo 2 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, del año 2008.

¹⁵⁴ Artículo 3 de la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, y el artículo 1 de su reglamento, Decreto Supremo N° 003-2002-TR.

¹⁵⁵ Véanse los artículos 24 y 25 de la Ley N° 27626, el artículo 26 de su reglamento, Decreto Supremo N° 003-2002-TR; y el artículo 9 de la Ley N° 29245 del año 2008.

En efecto consideramos que la empresa que se beneficia con el servicio tercerizado o intermediado podría tener responsabilidad bajo la ley de competencia desleal si se sigue generando ventajas competitivas en el mercado producto de los programas usados sin licencia o que se use más allá de los términos de la licencia, lo que sería materia de análisis en concreto, descartando aquellos supuestos que pueden ser considerados como actos internos más allá de lo que digan las normas sectoriales (tales como la contratación de servicios de limpieza, seguridad, vigilancia) y sin perjuicio de la responsabilidad por la infracción a la propiedad intelectual de las empresas que ofrezcan estos servicios.

En efecto, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el titular podría iniciar la correspondiente denuncia por infracción al derecho de autor a las empresas que realizan intermediación o tercerización de servicios que no tengan licencias o que utilicen programas de ordenador fuera de los términos de las licencias y podría imputarle responsabilidad a la empresa usuaria de dichos servicios bajo el supuesto de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el derecho de autor¹⁵⁶, si es que estaba en condiciones de saber que el personal destacado o desplazado utilizaba *software* ilegal y no obstante ello se permitió que dicha persona continuara con sus actividades. Es como si fuera el caso de un propietario de un inmueble que da en arrendamiento dicho bien a personas que realizan actos de reproducción y distribución de obras protegidas bajo el derecho de autor¹⁵⁷ o arrendar a personas que realicen ilícitos de tipo penal (por ejemplo la comercialización de estupefacientes).

Desde el punto de vista de la competencia desleal, la empresa usuaria es también responsable si bien el *software* ilícito es empleado por terceras personas, éstas realizan labores de destaque o desplazamiento que benefician a aquélla y que puede formar parte de una estrategia de reducción de costos que le pueda generar ventajas competitivas en el mercado que se puedan reflejar en el precio. Pensar de modo contrario sería “sacarle la vuelta” a la norma a través de figuras que se establecen a nivel laboral y que son comúnmente usadas para darle eficiencia a la empresa frente a un modelo tradicional de empresa en la cual ésta concentraba todos sus procesos productivos y actividades relacionadas o no con el giro de negocio.

Cabe señalar que no se trata de una responsabilidad que eventualmente pueda tener la empresa usuaria de tipo solidaria (tal como podría suceder en un caso de infracción a la propiedad intelectual), sino de una responsabilidad propia de la empresa usuaria por infracción al principio de la buena fe empresarial al omitir el cumplimiento por parte de terceros de las normas de propiedad intelectual por lo que por cláusulas contractuales o por medio de una diligencia debida se puede evitar la contratación con personas jurídicas o naturales que puedan estar infringiendo las normas que otorgan derechos subjetivos como otro tipo de normas (por ejemplo, contratar empresas que realizan explotación de

¹⁵⁶ El artículo 39° del Decreto Legislativo N° 822 establece que 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. Dicha norma establece que en caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

¹⁵⁷ Véase, sobre el particular, la Resolución N° 0575-2005/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 942-2003/ODA de fecha 25 de mayo de 2005

mano de obra infantil, o que no cumpla con los derechos laborales individuales o colectivos).

Esta conducta omisiva que puede ser reprimible pues la norma no hace mención si la conducta puede ser por acción u omisión sino que la misma puede tener cualquier forma o medio y que objetivamente resulta adecuada para generar una lesión, es decir, entorpecer el proceso competitivo a través del aprovechamiento del derecho y esfuerzo ajenos¹⁵⁸. Ello se puede ver reforzado con la aplicación del principio de causalidad establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa de constitutiva de infracción sancionable.

7. El uso indebido de *software* como concurso de infracciones administrativas

Tal como lo hemos indicado en la sección anterior, la capacidad de poder establecer penas y sanciones a ciertas conductas consideradas prohibidas deriva de la facultad punitiva del Estado a fin de proteger ciertos bienes jurídicos e intereses que son considerados relevantes para el Derecho. Dicha facultad punitiva se divide en lo que refiere al Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, de ahí que ciertos principios puedan ser comunes tales como el principio de legalidad, *non bis in ídem*, tipicidad, entre otros que se recogen en el artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entre ellos el concurso de infracciones. Si bien no podemos negar que a nivel penal suceden también situaciones de concurso de delitos¹⁵⁹, para efectos del presente trabajo, nos avocaremos a aquellos que se pueden producir en el marco administrativo.

En este marco, a nivel doctrinal se recoge el concurso de infracciones el cual se da en dos situaciones: a) cuando un hecho constituye dos o más infracciones o denominado también concurso ideal; o b) cuando varios hechos realizados por un mismo sujeto constituyen otros tantos ilícitos o llamado concurso real¹⁶⁰. En el caso del concurso ideal, se aplica la sanción correspondiente a la infracción más grave, mientras que en el concurso real, se aplica tantas sanciones como infracciones se hayan cometido¹⁶¹.

¹⁵⁸Véanse los artículos 1 y 6.1. del Decreto Legislativo N° 1044.

¹⁵⁹ Pueden ocurrir situaciones en las que una situación que constituya delito contra la propiedad industrial constituya también un delito contra el derecho de autor, estafa o contra la salud pública. Véase ORE SOSA, Eduardo. *La infracción del derecho de marca*. Lima: Palestra, 2007, p. 186, 195.

¹⁶⁰ TRAYTER JIMENEZ, Manuel y AGUADO U CUDOLA, Vincenç. *Derecho Administrativo Sancionador*: Barcelona: CEDECS Editorial S.L., 1995, p. 83-85. Véase igualmente NIETO, Alejandro. *Derecho Administrativo Sancionador* 3ª Ed. Madrid, Tecnos, 2002, p. 445-447.

¹⁶¹ *Ibíd.* Conforme lo señala TRAYTER JIMENEZ, Manuel y AGUADO U CUDOLA, Vincenç, el concurso real de infracciones puede ser medial si la realización de un hecho ilícito es medio necesario para cometer otro; o una infracción continuada si el infractor persiste en varios hechos del mismo tipo, bajo medios semejantes y con un mismo propósito (*Ibíd.*)

También se identifica al concurso aparente de normas sancionadoras o concurso impropio cuando un supuesto de hecho es subsumible en varios preceptos sancionadores que protegen el mismo bien jurídico, siendo aplicable el principio de *non bis in ídem* dado que no se plantea el problema de la determinación de la norma aplicable y su extensión, sino la especificación de la norma en que puede subsumirse la conducta del infractor. Véase PEREÑA PINEDO, Ignacio (Coordinador). *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*: Navarra: Thomson Aranzadi, 2005, p. 263.

En lo que refiere a la propiedad intelectual, podemos encontrarnos en un caso de concurso ideal de infracciones cuando se verifica la explotación (a través de la reproducción, comunicación pública, distribución, importación), de los elementos que conforman un programa de ordenador, conforme lo indica la norma (documentación técnica, manuales de usuario, código fuente) y se utiliza un signo que resulta confundible con una marca registrada para distinguir dicho bien, pues en la mayor parte de situaciones se adquiere la documentación que conforma el *software* bajo la referencia e información que proporciona la marca que puede haber sido objeto de falsificación o de re-empaquetado.

Sin embargo, esta situación de concurso no se da si el empaque es legítimo, producido por el fabricante o persona autorizada pero no existe la licencia de reproducción y distribución del código fuente y demás documentación del *software* en el mercado peruano, por lo que solamente habría infracción al derecho de autor no obstante que la marca no haya sido falsificada y el ejemplar del software mismo es legítimo¹⁶².

De otra parte, podemos encontrarnos en un concurso real de infracciones si se identifica un establecimiento donde se brindan actividades económicas relacionados con la comercialización de programas de ordenador o servicios relacionados tales como alquiler, consultoría en *software*, diseño, instalación, mantenimiento, reparación, actualización de software y además se encuentren ejemplares reproducidos de dicho bien sin autorización del titular correspondiente y se aproveche indebidamente de su reputación para la realización de dichas conductas.

Igualmente, puede haber implicancias en un sentido más amplio si por ejemplo, se realiza la importación de ejemplares reproducidos ilícitamente y se declara a un valor distinto al que se debiera declarar como si fuera un producto con marca o se declara un número de bienes diferente a los efectivamente importados.

Vemos que el uso indebido de dichas creaciones a nivel administrativo puede configurar un concurso de infracciones y conforme al artículo 230, numeral 6 de la ley N° 27444, cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Sin embargo, esta norma no puede ser aplicable al presente caso, dada la composición y autonomía de los órganos funcionales del INDECOPI¹⁶³.

¹⁶² Tal como lo señalamos en la sección primera, numeral 1.5. uno de los principios que informan la transmisión de derecho de autor vía cesión o licencia es el espacio territorial determinado de modo que el ámbito territorial debe estar expresamente indicado. Asimismo, a diferencia del derecho de marcas, en el derecho de autor no existe la figura de la importación paralela.

¹⁶³ No debemos olvidar que dicha institución se creó en el marco de reformas a nivel legal y estructural en la década de los noventa destinadas a lograr la reinserción del Perú en el marco internacional dotándose de órganos de tipo funcional para los casos de protección al consumidor, libre competencia, competencia desleal, propiedad intelectual y derecho de autor, acceso al mercado y reestructuración patrimonial (actualmente, derecho concursal) tomando en cuenta un criterio de especialidad de estas materias para poder desconcentrarlas de la competencia jurisdiccional de modo que estos órganos se avoquen a otras materias (civiles, laborales, familia, penales) sin perjuicio de reservarse la facultad de la revisión de la legalidad de los actos administrativos a través del proceso contencioso administrativo iniciado por el administrado o por la propia administración (en este último caso, se trata del proceso de lesividad).

En el caso del concurso ideal, dado que los fundamentos de dichos procedimientos son distintos debido a la afectación a normativas diferentes (propiedad industrial, derecho de autor), no obstante el mismo sujeto que comete la infracción y el mismo hecho, descartamos que exista un problema de *non bis in ídem* tanto a nivel material como procesal¹⁶⁴.

Habida cuenta que el uso indebido de programas de ordenador puede generar una afectación al titular de derechos subjetivos de propiedad intelectual así como puede afectar al licenciataria legítimo no titular de dichos derechos, tal como lo hemos desarrollado en esta sección, consideramos necesario plantear nuestra posición para afirmar que existe concurso ideal de infracciones tanto a la normativa de propiedad intelectual como de competencia desleal, pues con un mismo hecho se puede afectar un derecho de propiedad intelectual (propiedad industrial, derecho de autor), así como al competidor y el proceso competitivo.

La cuestión que surge es en qué momento puede advertir dicho licenciataria competidor de dicha circunstancia, es decir, el uso de *software* sin contar con la licencia correspondiente (sea porque no obtuvo la licencia o si tiene ha hecho reproducciones más allá de lo establecido en los términos de la licencia), y si ello tiene un efecto concurrencial que genere una ventaja competitiva indebida.

Consideramos que no existe entonces necesidad que exista una denuncia por infracción a la propiedad intelectual para poder iniciar una denuncia por competencia desleal dado que se tratan de supuestos diferentes en los que ambas disciplinas jurídicas se complementan. Sin embargo, la existencia de una denuncia anterior puede servir de motivo para calcular el beneficio o ventaja económica obtenida, especialmente si se ha calculado un monto remunerativo que debió percibir el titular de haber obtenido la licencia correspondiente (remuneraciones devengadas), en caso contrario la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal tendría que procurar el precio de mercado del *software* ilícitamente usado durante el periodo de prueba, en el procedimiento sancionador correspondiente.

Dado que se afecta con ello la norma de derecho de autor como de propiedad industrial se tendrá que presentar las correspondientes denuncias por infracción que serán resueltas por las comisiones competentes sin que se puedan acumular dichos procedimientos ante un solo órgano (incluso si dichos procedimientos estuvieren en segunda instancia ante el Tribunal del INDECOPI).

¹⁶⁴El *non bis in ídem* procesal refiere a la triple identidad (sujeto, hecho, fundamento) mientras que el material refiere a no reiterar la sanción por el mismo contenido de injusto y no quebrantar el principio de cosa juzgada (o cosa decidida). Para mayor detalle, véase CARO CORIA, Dino Carlos. El principio de *ne bis in ídem* en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, p. 1 a 8.

En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/El%20principio_de_ne_bis_in_idem.pdf (Consulta: 6 de febrero de 2015)

A efectos prácticos, las denuncias son mayormente presentadas por infracción al derecho de autor si es que se pueden identificar ejemplares reproducidos sin autorización del titular dado que se puede obtener al final del procedimiento, aparte de las sanciones correspondientes y la condena de costas y costos, las remuneraciones devengadas y a partir de su cálculo, la posibilidad de una sanción bastante disuasoria de la conducta infractora si se tiene la información del valor que debió abonarse de haberse solicitado y obtenido previamente la licencia correspondiente. Igualmente, los costos incurridos en iniciar ambos procedimientos (tanto el de infracción al derecho de autor como el de propiedad industrial, incluyendo los honorarios profesionales) pueden influir en ello.

CONCLUSIONES

- Los programas de ordenador (software) se protegen bajo el derecho de autor en tanto obras literarias. Este criterio ha sido recogido de manera unánime a lo largo de los años desde los tratados internacionales sobre derecho de autor y en el derecho comparado.

A diferencia de otras creaciones del ingenio, los programas de ordenador reciben un tratamiento diferenciado en el derecho de autor. Ello se refleja en la protección otorgada a los elementos tanto literales como no literales que lo conforman, el criterio de originalidad que resulta aplicable, la titularidad de los programas de ordenador, la presunción de cesión en exclusiva a favor del productor, transmisión de derechos, y las diversas excepciones que se aplican en favor del usuario lícito de dichos bienes.

De otra parte, dicha protección diferenciada no impide la existencia de derechos de propiedad industrial sobre los signos que distingan dichos bienes, así como de bienes, servicios o actividades económicas que tengan relación competitiva.

- El esquema de protección bajo el derecho de autor, en cuanto al reconocimiento de derechos morales y patrimoniales, está hecho para proteger los intereses particulares del autor o titular de derechos. Sin embargo, la importancia de dichos bienes ha trascendido dicha esfera privada de modo que ha habido iniciativas públicas para fomentar el uso de software con licencia.

A nivel gubernamental se han dado lineamientos de carácter informativo y orientador para procurar el uso de programas de ordenador con licencia. Respecto a iniciativas privadas, el software libre es una iniciativa privada relevante para poder acceder a la información contenida en el código fuente de dichos bienes y poder realizar modificaciones y adaptaciones de acuerdo al tipo de licencia que se pueda obtener, la misma que difiere de la llamada licencia tradicional o licencia software-propietario. El marco de licencias que se ofrecen bajo el esquema del software libre genera una mayor posibilidad de explotación y acceso a obras sin apartarse del esquema normativo del derecho de autor, y posibilita nuevas situaciones de uso que no generan responsabilidad de tipo administrativa.

- En lo que refiere a las infracciones por uso indebido de programas de ordenador, se pueden generar afectaciones de tipo moral, económico o ambos. Para erradicar y sancionar dichas prácticas, existe un marco normativo de tipo penal, civil y administrativo.

En el ámbito penal, se han establecido delitos en caso de infringir los derechos patrimoniales sobre las creaciones del ingenio, incluyendo programas de ordenador en tanto obra literaria, siendo necesario remitirse tácitamente a las

normas de derecho de autor. Sin embargo, los cambios normativos de los últimos años han generado un tratamiento diferenciado de los programas de ordenador respecto de otro tipo de creaciones al establecerse delitos específicos relacionados con la explotación indebida de dichos bienes.

En el ámbito administrativo, bajo la legislación peruana se contempla un procedimiento administrativo sancionador que permite la imposición de sanciones y el pago de remuneraciones devengadas, y a nivel jurisprudencial se han generado criterios para el cálculo de las mismas, tomando en cuenta el precio de una licencia, el número de máquinas, etc. Si bien dicho procedimiento es aplicable a todos los casos de infracciones de las creaciones del ingenio, en el caso de programas de ordenador la aplicación de este procedimiento y los criterios señalados permiten contemplar una aplicación diferenciada y particular del cálculo de la multa y el pago de dichas remuneraciones.

Por último, la vía administrativa no es resarcitoria, por lo que es necesario pedir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios en la vía judicial, la cual queda relegada en la práctica a un segundo plano.

- Bajo la tutela administrativa, es posible identificar un concurso ideal de infracciones pues a través de un mismo acto ilícito se podría generar también una infracción a la propiedad industrial si el uso de manera indebida un programa de ordenador está ligado al uso de signos idénticos o confundibles para distinguir dichos bienes, bienes o servicios relacionados, o actividades económicas que relacionadas con la comercialización de dichos bienes o la prestación de servicios relacionados a dichos bienes.

No obstante ello, y sin perjuicio de acciones de oficio o campañas preventivas de regularización en la vía administrativa, este marco normativo de protección frente al uso indebido de programas de ordenador solamente protege al titular de dichos derechos, siendo a éste a quien únicamente se le reconoce legitimidad para obrar activa, dejando en indefensión a otros terceros que pudieran verse afectados. Dado este problema legislativo y de observancia de derechos, corresponde determinar si resulta aplicable el derecho de la competencia desleal en los casos que se afecten otros intereses distintos del titular por el uso indebido de programas de ordenador corresponde determinar la relación entre dicha disciplina y la de propiedad intelectual.

- El derecho de propiedad intelectual otorga o reconoce derechos subjetivos de relevancia jurídica colectiva sobre bienes inmateriales los que contribuyen a formar el patrimonio cultural y tecnológico. Estos derechos son de exclusiva, mientras que el derecho de la competencia desleal protege intereses más amplios bajo un modelo social orientados a combatir las prácticas desleales que afecten la buena fe empresarial.

- Existe una relación de complementariedad entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia desleal que en nuestra legislación y jurisprudencia se contempla desde que el impone un límite al proceso competitivo y la actividad empresarial hasta el extremo que por intermedio de la segunda disciplina jurídica se pueda sancionar y regular el uso abusivo de la propiedad intelectual.

Esta relación de complementariedad resulta aplicable en el caso de los programas de ordenador, dado que por intermedio del derecho de competencia desleal es complementaria a fin de salvaguardar al competidor no titular de derechos y el entorno competitivo frente a las ventajas competitivas que se pueden generar por el uso indebido de software en el proceso productivo. Esta complementariedad no debilita ni desfigura la protección que por el derecho de propiedad intelectual se otorga a los titulares, sino que la fortalece en función de proteger otros intereses que excedan aquellos que correspondan a los titulares.

- El uso indebido de programa de ordenador puede darse en el proceso competitivo como parte del producto final o dentro del proceso productivo. En el primer caso, se aplica el derecho de propiedad intelectual mientras que en el segundo caso es posible la aplicación de la cláusula general por infracción a la buena fe empresarial. La conducta puede tener cualquier forma o medio y debe resultar objetivamente resulta adecuada para generar una afectación, es decir, entorpecer el proceso competitivo a través del aprovechamiento del derecho y esfuerzo ajenos.
- La infracción por uso indebido de software bajo el derecho de competencia desleal puede tratarse de reproducciones no autorizadas por no tener la licencia correspondiente o por tener mayor número de copias instaladas a las contempladas en la respectiva licencia. Debe tener repercusión en el mercado al mejorar de manera indebida las condiciones de la oferta frente a los demás competidores, dado que el infractor no interioriza dentro de su esquema de costos que debe incurrir en la adquisición de las respectivas licencias de uso de programas de ordenador y puede ofrecer un precio menor que sus competidores.

El uso de programas de ordenador con licencia, algún tipo de licencia *Creative Commons*, así como el uso de programas en dominio público, o que puedan ser libremente descargables no generan algún tipo de infracción tanto a nivel de propiedad intelectual como en el derecho de competencia desleal.

- La infracción al principio de la buena fe empresarial incluye también la omisión de exigir el cumplimiento por parte de terceros de las normas de propiedad intelectual, pues si bien a través de la subcontratación se pueden ahorrar costos a la empresa para que concentre sus esfuerzos en el giro principal del negocio, también puede ser empleado para generar ventajas competitivas a través de conductas debidas o indebidas. En tal sentido, a través de cláusulas contractuales o por medio de una diligencia debida se puede evitar la contratación con personas jurídicas o naturales que puedan estar infringiendo las normas que otorgan derechos subjetivos como otro tipo de normas (por ejemplo, contratar empresas que realizan explotación de mano de obra infantil, o que no cumpla con los

derechos laborales individuales o colectivos) y con ello generar una ventajas indebidas.

- Finalmente, la posibilidad de que el uso indebido de programas de ordenador pueda ser reprimido por el derecho de la competencia desleal plantea un nuevo esquema de concurso ideal de infracciones administrativas que incluye tanto la infracción a dicha legislación como a los derechos de propiedad industrial y derechos de autor, contribuyendo ello a la protección diferenciada de este tipo de creaciones.



BIBLIOGRAFÍA

1. LIBROS

ANTEQUERA PARILLI; Ricardo, *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor (análisis de jurisprudencia comparada)*. Bogotá: Temis 2009 (colección internacional N° 18), 2009, 760 p.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de derechos de autor y derechos afines*. Madrid: Reus, 2007, 623 p.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. *El nuevo Derecho de Autor en el Perú*. Lima: Perú Reporting, 1996, 571 p.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derechos Intelectuales y Derecho a la imagen en la jurisprudencia comparada*. Zaragoza: Reus, 2012. 575 p.

APARICIO VAQUERO, Juan Pablo. *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador. Shrink-wrap, click-wrap y otras formas de distribución de software*. Granada: Comares, 2004, 423 p.

BARONA VILAR, Silvia. *Competencia Desleal* 2ª Ed. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999, 440 p.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*, 3ª Ed. Madrid: Civitas, 2009, 1392 p.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo, coordinador. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3a Ed. Madrid: Tecnos, 2007, 2322 p.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi- Thomson Reuters, 2011, 1099 p.

BONDIA ROMÁN, Fernando, y RODRIGUEZ TAPIA; J. Miguel. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Civitas, 1997, 727 p.

COBO DEL ROSAL, Manuel [et al.] *Derecho penal parte especial*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, 1046 p.

DARMACULLETA I GARDELLA, Maria Mercé. *La Competencia Desleal*. Madrid: Iustel, 2007, 447 p.

FERNANDEZ DELPECH, Horacio. *Manual de Derechos de Autor*. Buenos Aires: Heliasta, 2011, 242 p.

FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Carmen. *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. Madrid: Dykinson, 1999, 200 p.

- GARCIA MENENDEZ, Sebastián Alfredo. *Competencia Desleal. Actos de desorganización del competidor*. Buenos Aires: LexisNexis, 2004, 225 p.
- GONZALEZ BARAHONA, Jesús M. *Copyleft: manual de uso*. Madrid: Traficantes de sueños, 2006, 215 p.
- KOTLER, Philip; y ARMSTRONG, Gary. *Marketing. Versión para Latinoamérica*. 11ª Ed. México: Pearson Educación, 2007, 760 p.
- LAMBIN, Jean Jacobs. *Marketing Estratégico*, 3ª Ed. Madrid: Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A.U., 1995, 610 p.
- LIPSZYC, Delia, *Derecho de Autor y derechos conexos*, 2ª Ed. Buenos Aires: UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, 2005, 919 p.
- MASSAGUER, José. *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas, 2006, 234 p.
- MASSAGUER, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 1999, 652 p.
- MENENDEZ, Aurelio. *La Competencia desleal*. Madrid: Civitas, 1988, 171 p.
- MORON URBINA, Juan Carlos. *Comentarios a la ley del Procedimiento Administrativo General*. Lima, Gaceta Jurídica, 2009, 941 p.
- MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal Parte Especial*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010, 1094 p.
- NIETO, Alejandro. *Derecho Administrativo Sancionador* 3ª Ed. Madrid, Tecnos, 2002, 591 p.
- NÚÑEZ PONCE, Julio. *Software: licencia de uso, derecho y empresa*. Lima: Universidad de Lima (Fondo de Desarrollo Editorial), 1998, 277 p.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. *Derecho Penal. Parte Especial*. Lima: IDEMSA, 2010, 4v.
- PEREÑA PINEDO, Ignacio (Coordinador). *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*. Navarra: Thomson-Aranzadi, 2005, 1864 p.
- PREINFALK LAVAGNI, Ivonne. *El derecho moral del autor de programas informáticos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010, 341 p.
- RIOS RUIZ, Wilson R. *La Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologías*. Bogotá: Temis, 2009, 670 p.

SHALPERN, Sheldon W, NARD, Craig Allen, y PORT, Kenneth L. *Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Alphenaan den Rijn, The Netherlands: KluwerLaw, 2007, 419 p.

SHERWOOD, Robert M. *Propiedad Intelectual y desarrollo económico*. Traducción de Horario Spector. Buenos Aires: Heliasta, 1995, 285 p.

TATO PLAZA, Anxo; FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo; y HERRERA PETRUS, Christian. *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: La Ley, 2010, 605 p.

TIEDEMANN, Klaus. *Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad*. Lima: IDEMSA, 2000, 243 p.

TRAYTER JIMENEZ, Manuel y AGUADO I CUDOLA, Vincenç. *Derecho Administrativo Sancionador: Materiales*. Barcelona, CEDECS Editorial S.L., 1995, 819 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (Acta de París, 1971) OMPI: Ginebra, 1978, 250 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) *Glosario de derecho de autor y derechos conexos*. Genève: [s.n.], 1980, 281 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights

En: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/897/wipo_pub_897.pdf (Consulta: 6 de febrero de 2015)

2. ARTÍCULOS

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El derecho de autor y las modernas tecnologías (programas de computación y bases de datos; transmisiones por satélite y televisión por cable. En: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cooperación con la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Ministerio Público y la Oficina de Derechos de Autor de INDECOPI llevado a cabo en Lima del 27 al 30 de junio de 1994

ARAMAYO, Abelardo. Competencia Desleal por abuso del sistema de Propiedad Intelectual ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de Competencia Desleal y Propiedad Intelectual? En: *Revista de Derecho Administrativo* N° 10, tomo II, noviembre 2011

1. ARGUDO CARPIO, Esteban. Los derechos de propiedad intelectual y la protección del software. El software libre: significado, desafíos y oportunidades. ¿es una alternativa viable como herramienta de apoyo a los desarrollos informáticos de las oficinas de propiedad intelectual? Reunión Regional de Directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) de

México. Guadalajara, México, 23 a 25 de marzo de 2004. En: www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/.../ompi_jpi_jda_gdl_04_t3_m.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015)

BULLARD, Alfredo; y PATRON SALINAS, Carlos A. El otro poder electoral. Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal. En: *Themis-Revista de Derecho*. Época 2, N° 39, 1999

BULLARD, Alfredo. Reivindicando a los piratas: ¿Es la propiedad intelectual un robo? En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. KRESALJA ROSELLO, Baldo, Director. Lima: Palestra, 2005.

CARO CORIA, Dino Carlos. El principio de ne bis in ídem en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/EI%20principio_de_ne_bis_in_idem.pdf (Consulta: 6 de febrero de 2015)

CHALOUPKA, Pedro. El derecho de la informática. En: *Derechos intelectuales* N° 1. Buenos Aires: Astrea, 1986

DAM, Kenneth W. La propiedad intelectual en la era del software y la biotecnología. En: *Law&Economics. El análisis económico del derecho y la Escuela de Chicago*. POSNER, Eric, Compilador. Lima: UPC, 2002.

GONZALEZ BARAHONA, Jesús M. Consulta de la Comisión Europea sobre patentes de software. En: *Sobre Software Libre. Compilación de ensayos sobre software libre. Grupo de Sistemas y Comunicaciones*. Madrid: Dykinson, 2004, 220 p.

GONZALEZ OTERO, Begoña. Protección de las interfaces gráficas de usuario de programas de ordenador en el ámbito del derecho de autor. Evolución y perspectivas. En: *Actas de Derecho Industrial* N° 31, Universidad Santiago de Compostela 2010-2011,

KRESALJA, Baldo. Lo que a mí no está permitido hacer tampoco debe permitírsete a ti (apuntes sobre el acto desleal por violación de normas) En: *Themis-Revista de Derecho* N° 50, 2005

LEE, Yin Harn. Used Soft GmbH vs Oracle International Corp (Case C-128-11)- Sales of "Used" Software and the Principle of Exhaustion. En: *IIC* Vol. 43, 7/2012

LIPSZYC, Delia. Transmisión de los derechos de autor y conexos. Hipótesis de transferencia presunta de los derechos o de su ejercicio. El régimen de transmisión de los derechos relativos a las obras y prestaciones audiovisuales: "film copyright", "cesión legal" y "presunciones de cesión o de legitimación"; formas de compensar sus efectos restrictivos sobre los derechos concernidos. En: Curso OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos conexos para América Latina, Panamá, 7 a 15 de octubre de 2002.

MASSAGUER FUENTES, José. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la ley de competencia desleal. En: *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*. I Jornada de Barcelona. MORRAL SOLDEVILLA (director). Pamplona: Civitas, 2011.

MILLE, Antonio. Contratación de programas de computación “a medida”. En: *Derechos Intelectuales 2*. Buenos Aires: Astrea, 1987.

NÚÑEZ PONCE, Julio. Protección jurídica de los programas de ordenador, de las bases de datos y otras creaciones intelectuales informáticas. En: *Advocatus*, N° 6, 1994

ORE SOSA, Eduardo. Delito contra el derecho de autor. En: REDUR 9, 2011 <http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero9/ore.pdf> (Consulta: 6 de febrero de 2015)

ORE SOSA, Eduardo. Delitos contra la Propiedad Industrial. En: Derecho Penal Económico y de Empresa. HEYDEGGER, Francisco R. y Atahuamán P., Juliana C. IDEMSA, Centro de Estudios Penales, 2013.

PEREZ, Eduardo Martín. Protección de las invenciones implementadas en el ordenador. En: *Revista de la red de expertos en Propiedad Industrial*. N°10. Fundación CEDDET, 1er semestre de 2012

RIMMER Mathew. El tabaco mata: El Tribunal Supremo de Australia y el empaquetado sencillo de productos de tabaco. En: *Revista OMPIN* N° 1, febrero 2013.

SAINZ DE AJA, Borja. *El Derecho de la Competencia Desleal*. En: *El Derecho de la Competencia Desleal. Apuntes de derecho y economía*. Lima: UPC, 2007.

SOLIS, Alejandro; y ZEBALLOS, Hernán. Los Derechos de Propiedad Intelectual: Alcances e Impactos. En: BOZA BEATRIZ, Editor. *The role of the State in competition and intellectual property policy in Latin America: Towards an Academic Audit of Indecopi*, 2a Ed. Lima: INDECOPI, PROMPERU, Universidad Del Pacífico, abril 2000.

STALLMAN, Richard. Por qué el software no debe tener propietarios. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, N° 2. KRESALJA ROSELLO, Baldo, Director. Lima: Palestra, 2006

STELLA RODRIGUEZ, Gladys. El software libre y sus implicancias jurídicas. En: *Revista de Derecho* N° 30. Barranquilla, Universidad del Norte, 2008.

STUCCHI LOPEZ RAYGADA, Pierino. La cláusula general como elemento esencial en la configuración de los actos de competencia desleal. Enunciados y no enunciados. En: *Themis-Revista de Derecho* Época 2, N° 54, 2007, p. 304.

OSORIO ROMERO, César Alejandro. Evolución Penal de la protección del derecho de autor en Colombia. En: *Revista de Derecho* N° 34, Barranquilla, 2010. <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n34/n34a07.pdf> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

UGARTECHE VILLACORTA, Rubén. El derecho de autor y las nuevas tecnologías. En: *Themis, Revista de Derecho*. Segunda época, 1997, N° 56.

VIDAL PORTABALES, José Ignacio. *Cloud Computing: Su problemática jurídica*. En: *Actas de Derecho Industrial* N° 31 Universidad Santiago de Compostela (2010-2011)

VITTONI, Carlos A. "Software", "microchips" y computadoras en la legislación norteamericana. En: *Derechos intelectuales* N° 1. Buenos Aires: Astrea, 1986

ZUÑIGA FERNANDEZ, Tania. La potestad sancionadora de la Administración Pública. Consideraciones iniciales para un debate doctrinario. En: *Derecho Administrativo 1*. Selección de textos. DANOS ORDOÑEZ (Coordinador). Lima, PUCP, 2002.

3. LEGISLACIÓN

INTERNACIONAL

Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
Convenio de Berna sobre Protección de obras literarias y artísticas
Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT)

COMUNIDAD ANDINA

Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

PERU

Ley N°13714 sobre Derecho de Autor
Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
Decreto Legislativo N° 823, Ley sobre Propiedad Industrial
Decreto Ley N° 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal
Decreto Legislativo N° 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal.
Ley N° 29316 publicada el 19 de enero de 2009, que modificó diversos artículos del Código Penal y la Ley General del Ambiente
Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores
Decreto Supremo N° 003-2002-TR, Disposiciones para la aplicación de las leyes N° 27626 y 27696 que regulan la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores
Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

ARGENTINA

Ley 11.723

CHILE:

Ley N° 17.336, modificada por la Ley N° 20435 de 2010

ECUADOR

Ley de Propiedad Intelectual de 1998

MEXICO

Ley Federal de Derechos de Autor

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

State of Washington of Bill N° 1425 (Washington Unfair Competition Act – UCA)

UNION EUROPEA

Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (91/250/CEE)

Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador,

Directiva N°2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales.

4. LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS

Circular N° 05 de 9 de octubre de 2001 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia.

Resolución N° 0121-98/ODA-INDECOPI del 9 de julio de 1998 que aprueba Lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor sobre el Uso Legal de los Programas de Ordenador (Software), publicado el 17 de julio de 1998.

Decreto Supremo N° 013-2013-PCM sobre Medidas para garantizar la legalidad para la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público implementada por la Guía para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública elaborada coordinadamente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.

Directiva N° 01-96/TRI publicada el 1 de febrero de 1997, artículos primero, segundo y tercero, y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044.

Lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial, aprobado mediante Resolución 001-2001-LINCCD/INDECOPI

5. JURISPRUDENCIA

RESOLUCIONES INDECOPI

Resolución N° 1033-2003/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 660-2002/ODA acumulado al 1203-2002/ODA, de fecha 2 de octubre de 2003.

Resolución N° 045-2004/ODA-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001470-2002/ODA, de fecha 27 de febrero de 2004

Resolución N° 0015-2004/ODA-INDECOPI, recaída en los expedientes acumulados N° 01144-2000/ODA y 001191-2000/ODA de fecha 30 de enero de 2004

Resolución N° 386-2004/ODA-INDECOPI recaída en el expediente N° 00393-2004/ODA, fecha 25 de noviembre de 2004.

Resolución N° 1641-2000/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 227-1999/ODA y N° 524-1999-ODA, acumulado al expediente N° 1272-98-ODA, de fecha 15 de diciembre de 2000.

Resolución N° 111-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 730-2006/ODA, de fecha 23 de enero de 2009.

Resolución N° 0296-1998/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 663-96/ODA-AI, de fecha 23 de marzo de 1998.

Resolución N° 792-1999/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 001203-1998/ODA de fecha 21 de junio de 1999

Resolución N° 566-2004 recaída en el expediente N° 033-2004 de fecha 18 de junio de 2004

Resolución N° 199-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 199-2004/ODA de fecha 16 de marzo de 2004

Resolución N° 00579-2012/ODA recaída en el expediente N° 078-2004/ODA-INDECOPI, de fecha 26 de marzo de 2004.

Resolución N° 1600-2007/TPÍ-INDECOPI recaída en el Expediente N° 863-2003/ODA, 14 de agosto de 2007.

Resolución N°1921-2006/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 1586-2004/ODA de fecha 30 de noviembre de 2006

Resolución N° 1641-2000/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 1272-98-ODA de fecha 15 de diciembre de 2000

Resolución N° 1782-2011, recaída en el expediente N° 390-2007/DDA, de fecha 19 de agosto de 2011.

Resolución N° 321-2011/TPI-INDECOPI recaída en los expedientes acumulados N° 1144-2000/ODA y expediente N° 1191-2000/ODA, de fecha 11 de febrero de 2011

Resolución N° 111-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 730-2006/ODA, de fecha 23 de enero de 2009.

Resolución N° 810-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 1219-2009/DDA, de fecha 17 de mayo de 2012.

Resolución N° 1200-2006/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N°971-2005/ODA, de fecha 2 de noviembre de 2006

Resolución N° 806-2012/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 1218-2009/DDA, de fecha 17 de mayo de 2012,

Resolución N°1232-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 379-2011/DDA, de fecha 18 de julio de 2012;

Resolución N° 812-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N°1654-2010/DDA, de fecha 17 de mayo de 2012.

Resolución N° 151-2011/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 819-2009/DDA, de fecha 21 de enero de 2011

Resolución N° 369- 2011/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 924-2010/DDA, de fecha 18 de febrero de 2011

Resolución N° 1111-2012, recaída en el expediente N° 853-2011/DDA, de fecha 27 de junio de 2011

Resolución N° 2058-2012/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 369642-2008, de fecha 13 de setiembre de 2010.

Resolución N°0048-2011/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 1607-2009/DDA, de fecha 10 de enero de 2011.

Resolución N° 1784-2010/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 405871-2009 de fecha 18 de agosto de 2010

Resolución N°1091-2005/TDC-INDECOPI recaída en el expediente N° 104-2004/CCD de fecha 5 de octubre de 2005.

Resolución N° 3394-2013/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 467645-2011/DSD de fecha 30 de setiembre de 2013;

Resolución N° 155-2012/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 378962-2009 de fecha 24 de enero de 2012.

Resolución N° 199-2004/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 974-2003/ODA-AI de fecha 16 de marzo de 2004

Resolución N° 0183-2006/ODA-INDECOPI recaída en el expediente N° 001586-2004/ODA de fecha 2 de junio de 2006

Resolución N° 1886-2009/CSD-INDECOPI recaía en el expediente N° 374838-2008 de fecha 22 de julio de 2009

Resolución N° 1036-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente de fecha 341162-2008 de fecha 29 de abril de 2009

Resolución N° 1751-2011/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente N°124-2010/CCD, de fecha 21 de noviembre de 2011.

Resolución N° 668-2013/SDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 027-2012/CCD de fecha 16 de abril de 2013.

Resolución N° 086-98/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 070-97-CCD

Resolución N° 773-2013/SDC-INDECOPI recaída en el expediente N° 0201-2011/CCD de fecha 13 de mayo de 2013

Resolución N° 473-2012/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente N° 0133-2010/CCD de fecha 22 de febrero de 2012

Resolución N° 812-2012/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 1654-2010/DDA de fecha 17 de mayo de 2012,

Resolución N° 2057-2008/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 466-2007/DDA, de fecha 21 de agosto de 2008.

Resolución N° 3542-2012/SDC-INDECOPI, recaída en el expediente 52-2011/CCD, de fecha 21 de diciembre de 2012

Resolución N°3001-2012/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente 53-2011/CCD de fecha 29 de octubre de 2012

Resolución N° 0046-2009/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente 025-2008/CCD, de fecha 4 de febrero de 2009

Resolución N° 455-2004/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 032-2002/CCD, de fecha 10 de setiembre de 2004.

Resolución 281-2013/SDC-INDECOPI recaída en el expediente N°121-2011/CCD de fecha 18 de febrero de 2013 sobre un pedido de aclaración de la Resolución N° 3156-2012/SDC-INDECOPI, de fecha 19 de noviembre de 2012.

Resolución N° 2976-2012/SC1-INDECOPI recaída en el expediente N° 215-2011/CCD de fecha 25 de octubre de 2012.

Resolución N° 1511-2012/SC1-INDECOPI, recaída en el expediente N° 042-2010/CCD de fecha 10 de julio de 2012

SENTENCIAS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Sentencia recaída en el Proceso 24-IP-98 de fecha 25 de setiembre de 1998 intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/24-ip-98.doc (consulta: 18 de mayo de 2014)

Sentencia recaída en el Proceso 26-IP-2013 del 17 de abril de 2013. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-IP-2013.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

Sentencia recaída en el Proceso 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/1-IP-87.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia recaída en el expediente N° 02050-2002-AA/TC
En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html> (Consulta: 6 de febrero de 2015)

Sentencia recaída en el expediente N° 0044-2004-AI/TC
En: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00044-2004-AI.html> (Consulta: 6 de febrero de 2015)

SENTENCIAS EXTRANJERAS

MEXICO

Amparo directo 11/2010, Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010.
En: http://www.indautor.gob.mx/normas/documentos_novena/2epoca9.pdf
(Consulta: 6 de febrero de 2015).

Sentencia C-053/01 - Dirección Nacional de Derecho de Autor. En: derechodeautor.gov.co/documents/10181/17065/C-053-01.doc (Consulta: 6 de febrero de 2015).

ESPAÑA

Sentencia 118/2010 recaída en el recurso 71/2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de fecha 3 de mayo de 2010, citando a la sentencia emitida por el Juzgado Mercantil N° 2 de Barcelona de fecha 15 de setiembre de 2008 (Juicio ordinario N° 467/2007)

PORTUGAL

Resumen de Proceso 71912, 20 de diciembre de 1990.
En: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc755c3242ba7acf802568fc00399e06?OpenDocument>, y
<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=info&id=48> (Consulta: 6 de febrero de 2015)

6. PAGINAS WEB

<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/9/ier/frm_reg_lic_2012_i/docs/Guia_Inv_Indecopi.pdf; (Consulta: 6 de febrero de 2015).

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_interna.aspx?ARE=0&PFL=9&JER=1450
(Consulta: 6 de febrero de 2015).

<http://www.wipo.int/about-wipo/es/faq.html>(Consulta: 6 de febrero de 2015)

<http://www.fsf.org/es/about>(Consulta: 6 de febrero de 2015).

<http://www.gnu.org/philosophy/>(Consulta: 6 de febrero de 2015)

<http://elcomercio.pe/economia/1655519/noticia-mercado-software-empresarial-crecera-145-este-ano> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

<http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301PERU.pdf>, (Consulta: 6 de febrero de 2015)

<http://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-kamala-d-harris-files-unfair-competition-lawsuits-over-use> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

<http://creativecommons.org/licenses/> (Consulta: 6 de febrero de 2015).

