



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON
SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

SUMILLA: *"...la pretensión es una concreta declaración de voluntad por la cual se pide al órgano jurisdiccional que se pronuncie mediante una sentencia, con un contenido específico. De allí que el Juez no debe modificar, ignorar ninguna pretensión y tampoco está facultado para incorporar al proceso pretensiones que las partes no han propuesto".*

(...) no basta con que se haya cedido la distribución de la obra bajo un contrato de edición, para que el autor pierda todo derecho sobre la explotación de la misma. No puede negarse al autor la posibilidad de intervenir en el proceso de explotación de la obra en toda su secuencia, puesto que implicaría que sea presentada en la forma antojadiza del editor, conllevando a que se pueda atentar contra la reputación del autor."

Expediente	: 5568-2011
Demandante	: JOSE HURTADO POZO
Demandado	: INDECOPI EDITORIA Y LIBRERÍA JURIDICA GRIJLEY E.I.R.L. UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Apelante	: Demandante y demandados
Materia	: Derechos de autor

SENTENCIA DE VISTA

Señores

TORRES GAMARRA
DAVILA BRONCANO
HASEMBACK ARMAS

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTIDOS.-

Lima, cuatro de diciembre del dos mil catorce.

VISTOS: En Audiencia Pública, con el expediente administrativo acompañado, con lo opinado por el señor Fiscal Superior y con la prórroga concedida, interviniendo como Juez Superior ponente el Juez Superior Torres Gamarra.

RESOLUCIÓN MATERIA DEL GRADO

Viene en apelación la **SENTENCIA (RESOLUCION DIEZ)** de fecha 14 de marzo del 2013, de fojas 257 a 273, que declara **FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA**, sobre nulidad de acto administrativo y en consecuencia **NULA** e insubsistente la Resolución N° 1505-2011/TPI-INDECOPI de fecha 18 de julio de 2011 que revocó la Resolución N° 320-2010/CDA-INDECOPI del 25 de mayo de 2010, y ordena a la entidad demandada vuelva a emitir resolución administrativa conforme a los fundamentos de dicha sentencia, apelada por INDECOPI y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y **en el extremo** que declara **IMPROCEDENTE** la demanda respecto a la presunta vulneración de los dispuesto en los literales a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822 por falta de interés para obrar, apelada por el demandante José Hurtado Pozo.

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS

Apelación del demandante:

El demandante, Dr. José Hurtado Pozo (en adelante el Dr. Hurtado), con el escrito del 11 de abril del 2013 de fojas 286 a 299, expone como agravios:

1. Según la sentencia, el extremo de la demanda referido a la vulneración del artículo 99 literales a) y d) del Decreto Legislativo 822 es improcedente pues el demandante carecería de interés para obrar, pues no se logra advertir que se haya encontrado en desacuerdo con la decisión adoptada por la Comisión al archivar la denuncia de oficio abierta por la vulneración de los literales antes indicados, por lo que la decisión habría adquirido el carácter de acto firme. Sin embargo, el demandante no niega que la decisión adoptada por la Comisión consistente en archivar la denuncia abierta de oficio haya adquirido el carácter de cosa decidida, lo que se solicita es la impugnación judicial del pronunciamiento del Tribunal sobre el cumplimiento de los deberes del editor, decisión que no adquirió el carácter de cosa decidida pues fue oportunamente impugnada a través del presente proceso contencioso administrativo; la necesidad de tutela jurisdiccional requerida para cumplir con el presupuesto de "interés para obrar", no surgió con la resolución de la Comisión sino con el

pronunciamiento del Tribunal, el cual consideró erradamente que la modificación de ejemplares y su distribución no constituían incumplimientos de las obligaciones del editor pese a lo regulado en el artículo 99 del Decreto Legislativo 822 literales a) y d). A diferencia de la Comisión, que no se pronunció sobre estos hechos y ordenó el archivo de la denuncia iniciada de oficio, el Tribunal sí se pronunció sobre las obligaciones del editor y concluyó que éstas no habían sido incumplidas. Esa fue una errada apreciación por parte del Tribunal en que se vulneran los intereses del demandante, y es por eso que surge su interés para obrar. La Comisión se limitó a señalar que con posterioridad a la ejecución de las obligaciones derivadas de tal contrato, se produjeron nuevos hechos pero que los mismos no significan infracciones relacionadas con el contrato anterior sino hechos ajenos a la ejecución de dicho contrato, por lo que no se están vulnerando los supuestos a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822 procediendo a archivar tal extremo; sin embargo el Tribunal se pronunció sobre las obligaciones del editor, que asume habían sido cumplidas.

2. De conformidad con los incisos indicado del artículo 99, es obligación del editor GRIJLEY, publicar la obra en la forma pactada y distribuirla bajo las condiciones estipuladas y los usos habituales. En ese sentido, sólo tenía derecho a distribuir la obra del Dr. Hurtado en los ejemplares que habían sido objeto de acuerdo entre ambos, a consecuencia del contrato de edición de 2004, que son los ejemplares originales o con cubierta roja, por lo que el autor conservaba para sí el derecho de autorizar la distribución de cualquier otro ejemplar de su obra que no fuera el acordado en el contrato suscrito el año 2004; no podía distribuir la obra bajo cualquier soporte físico. Si GRIJLEY quería distribuirlos a la Universidad, debió requerir su autorización previa.

Apelación de las demandadas

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega (en adelante la UIGV) con el escrito del 11 de abril del 2013 de fojas 277 a 282, expone como agravios:

1. Considera que de acuerdo a lo señalado por los artículos 31 y 34 del Decreto Legislativo 822 respecto al derecho patrimonial de distribución de la obra, la demanda debió ser desestimada en todos sus extremos, puesto que al dictarse la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI no se incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley 27444.
2. De lo actuado en el expediente administrativo y las pruebas aportadas al presente proceso, se puede establecer que su parte jamás infringió el derecho patrimonial de distribución del libro del autor, puesto que el texto denominado “Liminar” escrito por el Dr. Luis Cervantes Liñan, Rector de la Universidad, incluido en las ediciones con carátula reemplazada, no forma parte del texto originario de la obra, el cual se ha mantenido en forma íntegra, no pudiendo afirmarse que el reemplazo de las carátulas de la obra constituya en sí una afectación a la obra. Además el actor ya había autorizado a Editorial y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. (en adelante GRIJLEY) la distribución de su obra, tal como se desprende del contrato de edición, donde también se señaló que el editor queda obligado a respetar la fidelidad del texto de la obra y que la calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación serán decididos por el editor.
3. El Juzgado en base a una interpretación restrictiva y particular de las cláusulas contractuales y extensiva del texto de la norma contenida en el artículo 31 del Decreto Legislativo 822, no puede concluir que han trasgredido el derecho patrimonial de distribución del demandante. Dicha interpretación implica una modificación arbitraria de los términos contractuales, pues se pretende ampliar el ámbito de las obligaciones y derechos establecidos de manera consensual y voluntaria por los contratantes. Además han acreditado de manera indubitable que se les ofreció la obra indicando en todo momento que se contaba con las facultades del caso, por consiguiente los libros han sido adquiridos de buena fe y sin ningún interés mercantil, sino netamente académicos y sin ánimo de lucro.
4. La obra en cuestión no se modificó, sino que se cambió la edición (diseño de la tapa) lo cual es una facultad del editor y que dicha obra ha sido vendida a su empresa lo cual no constituye una infracción al derecho de autor, sino que es materia de controversia respecto del contrato de edición respectivo y que el autor no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial por tratarse de ejemplares que

constituían el remanente de libros cuyo pago ya había sido abonado al autor, por tanto no corresponde que la administración fije remuneraciones devengadas a su favor.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- con el escrito del 11 de abril del 2013 de fojas 306 a 311, expone como agravios:

1. El Juzgado considera que GRIJLEY al haber realizado modificaciones unilaterales en la presentación de la referida obra, sin autorización del demandante, habría vulnerado su derecho de distribución. El Juzgado incurre en grave error al confundir el concepto de obra con el concepto de edición, asumiendo que la obra abarcaría también la edición de la misma y, por tanto, el derecho patrimonial de distribución del Dr. Hurtado habría abarcado, además, la presentación de su obra. Además, el Juzgado no ha indicado en ninguna parte de la sentencia, en qué cláusula del contrato de edición se señala las características de diseño y presentación de la obra serían acordadas entre el autor y la editora.
2. Obra es toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida. Que si bien la distribución implica la incorporación de la obra a un soporte físico, esto no significa necesariamente que la obra incluya el soporte físico que la contiene. La obra del Dr. Hurtado estaba conformada únicamente por el texto denominado MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL I, más no incluía ni la carátula del libro ni el libro que la contiene, ya que éstas no fueron creadas por él, no son su obra, son simplemente parte de la edición de la obra. Por lo tanto, la obra no fue modificada, toda vez que el agregar un texto liminar y cambiar la carátula del libro no constituyen modificaciones a la obra sino a la edición.
3. Contrariamente a lo indicado por el Juzgado, la décima cláusula del contrato de edición, indicaba claramente que se facultaba a GRIJLEY a decidir sobre la calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación, sin hacer salvedad alguna sobre una autorización previa del autor. Lo único que indicaba

sobre el particular la referida cláusula, era la necesidad de que dichos puntos sean comunicados al autor, como efectivamente sucedió.

4. Como bien lo determinó el Tribunal del INDECOPI; no hubo infracción al derecho patrimonial de distribución del Doctor Hurtado ya que había autorizado expresamente a GRIJLEY la comercialización (distribución) y edición de su obra; ello lleva a que el Juzgado confunda obra con edición (presentación) de la obra e interpreta de manera incorrecta los alcances del contrato de edición, creando una obligación no estipulada.

FUNDAMENTOS DE LA SALA

PRIMERO: El artículo 364 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso, establece que: *“El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”*.

Así, la apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del Principio a la doble instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión.

SEGUNDO: De la revisión y análisis correspondiente de los actuados y de la recurrida, se aprecia que ésta se sustenta medularmente en las siguientes consideraciones:

Respecto al extremo declarado IMPROCEDENTE:

1.- Sostienen las codemandadas que el fundamento jurídico que invoca el demandante fue descartado por resolución administrativa de primera instancia y que tal pronunciamiento ha quedado firme al no haber sido cuestionado, lo que evidenciaría falta de interés para obrar. Que conforme lo dispone el artículo 212 de la Ley 27444 un

acto firme se adquiere cuando la autoridad máxima de la administración resuelve la materia controvertida y el administrado no articula recurso administrativo alguno, consintiendo la decisión administrativa.

2.- En autos no se logra advertir instrumental alguna donde se pueda apreciar que el actor se encontraba en desacuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Derecho de Autor, de archivar la denuncia de oficio abierta contra la codemandada GRIJLEY por la presunta vulneración de los literales a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822; decisión que al no haber sido cuestionada administrativamente ha adquirido la calidad de acto firme o cosa decidida, por lo que debe ser rechazado mediante la improcedencia, en aplicación del numeral 7 del artículo 23 del T.U.O. de la Ley 27584, concordante con el inciso 2) del artículo 427 del Código Procesal Civil.

Respecto a la vulneración del derecho patrimonial de distribución:

3.- De la lectura del contrato bajo comentario, el derecho de distribución que fue cedido a la editora fue de carácter limitado y con condicionantes; así, ambas partes acordaron la cantidad de ejemplares que debía reproducirse, el plazo que debía publicarse la obra, el tiempo que debía transcurrir entre uno y otro tiraje, así como el de poner en conocimiento previamente al autor la calidad, tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación que el editor iba a realizar para la presentación y posterior reproducción y distribución de la obra. Es así, que en un primer momento, ambas partes acordaron las características, y forma en que iba a ser presentada y distribuida la obra del actor, características que según el contrato de edición debían tener todos los ejemplares autorizados para su reproducción (tapa roja y características que se advierte de fojas 24 a 26 del principal). Sin embargo, la codemandada sin autorización previa del autor, procedió a modificar unilateralmente la presentación primigenia de la obra, la cual por obligación contractual debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes respecto a la presentación y diseño gráfico en el que debía ser presentada la obra.

4.- Queda claro que la empresa GRIJLEY, al realizar modificaciones unilaterales a la presentación de las obras no autorizadas por su autor, ha vulnerado el derecho de distribución del autor dado que el mismo autorizó su distribución y presentación con

características específicas fruto del acuerdo previo de las partes, y no con las características y especificaciones técnicas en la cual fue distribuida y vendida por la Universidad.

5.- Para la configuración de la infracción al derecho de distribución no es exigible únicamente acreditar el hecho de la venta u otra forma de transformación de la propiedad o posesión del soporte que contiene la producción sino que dicha infracción alcanza a todas aquellas acciones que conllevan a realizar el objeto de distribución como la oferta o puesta a disposición del producto, su almacenaje o el transporte del mismo. GRIJLEY al haber distribuido los ejemplares alterados sin autorización del autor ha infringido el derecho de distribución del autor.

6.- A la Universidad demandada igualmente le alcanza responsabilidad por cuanto la concesión se encontraba condicionada y por cuanto distribuyó a su vez ejemplares alterados, ello sin ingresar al análisis sobre inducir o hacer en error a los consumidores finales de la obra, que podrían considerar que el autor con auspicio de la universidad codemandada elaboró la última edición del libro, cuando la realidad de los hechos es que entre ambos nunca existió vínculo alguno.

ANÁLISIS DEL CASO:

APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE:

TERCERO: De la revisión de los actuados jurisdiccionales resumidamente la pretensión de nulidad antes indicada se ciñe en los siguientes hechos: Afirma el demandante que en el año 2005 autorizó la tercera edición de su obra titulada Manual de Derecho Penal Parte General I a la demandada Editorial GRIJLEY para editar 4,150 ejemplares con determinadas características y al decir de GRIJLEY le restaron un remanente de 380 que luego vendió a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, acordando con ella modificar los ejemplares originales a efectos de su posterior distribución, cambiándose la tapa roja por una nueva carátula que contenía en su parte superior la denominación de dicha Universidad y finalmente aparece el texto “cuadernos del Rectorado” y se incluyó en la dedicatoria y prólogo el texto liminar anunciado, en el cual el Rector presenta estos ejemplares en el 2009 como una nueva edición de la obra. Los ejemplares entregados a la Universidad Garcilaso de la Vega no contaban con autorización para ser distribuidos.

Que los cambios realizados a los ejemplares han sido plenamente aceptados por GRIJLEY y por tanto no resulta un hecho discutido sino más bien aceptado por ambas partes de que estos cambios se produjeron y es un hecho indiscutido que mientras los ejemplares originales fueron distribuidos en los términos pactados entre GRIJLEY y el Dr. Hurtado Pozo, según contrato de setiembre del 2004 y por ello estaban cubiertos por la autorización de distribución de este, los ejemplares modificados o alterados vendidos a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega no contaban con esta autorización. Al haberse rechazado su denuncia en sede administrativa en la última instancia, el demandante acude ante el órgano jurisdiccional pretendiendo la nulidad de lo resuelto por la administración.

CUARTO: En efecto, del escrito de demanda se tiene que la primera pretensión principal es: *“Se declare la nulidad de la Resolución N° 1505-2011/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante el “Tribunal”) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”) la cual, REVOCANDO la Resolución N° 0320-2010/CDA-INDECOPI de la Dirección de Derechos de Autor (en adelante, la “Dirección”) del INDECOPI, declaró INFUNDADA la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo contra Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega respecto al derecho patrimonial de distribución de su obra.*

De otro lado, apreciándose la resolución número tres del 16 de marzo del 2012 (fojas 162 a 164) se fijó como uno de los puntos controvertidos, el mismo extremo y en los mismos términos.

QUINTO: Ahora bien, se aprecia que el demandante luego de precisar su pretensión, afirma: *“La resolución del Tribunal es NULA porque contraviene abiertamente lo dispuesto en los artículos 31 y 34 del Decreto Legislativo que reconocen el derecho de distribución del autor y el artículo 99 literales a) y d) del mismo cuerpo legal que imponen las obligaciones del editor para que respete estos derechos”.*

Como se puede advertir la indicada precisión **se trata por tanto de citas de normas jurídicas que respaldan su pretensión.**

SEXTO: Precisado lo anterior se advierte que en el caso de autos la A quo ha modificado la primera pretensión en la evaluación que tiene en sus considerandos y específicamente en el cuarto "B" donde afirma: *"Siendo así, y en el caso de autos tenemos que el justiciable mediante su escrito de demanda, subsanación y denuncia administrativa (denuncia obrante de fojas 1 al 7 del tomo III del Expediente administrativo) se aprecia que se acusa tanto administrativamente como judicialmente: 1) La vulneración del derecho de distribución recogido en los artículos 31 y 34 del Decreto Legislativo 822 y 2) La vulneración de las obligaciones del editor en el artículo 99 literales a) y d) de la misma norma"*.

SETIMO: Sobre el particular debemos referir que el acceso a la justicia constituye uno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, y que permite a los ciudadanos acudir al Estado en procura y búsqueda de solución a sus conflictos jurídicos. En nuestro ordenamiento procesal jurisdiccional, la pretensión es el objeto del proceso, es la cuestión litigiosa que ha de ser resuelta en la sentencia. Hoy en día se considera que la *acción* es un derecho abstracto dirigido al Estado para poner en marcha la actividad jurisdiccional y la *pretensión* no es sino el contenido concreto y específico del proceso. De esta manera la pretensión es una concreta declaración de voluntad por la cual se pide al órgano jurisdiccional que se pronuncie mediante una sentencia, con un contenido específico. De allí que el Juez en sede contenciosa administrativa no debe modificar, ignorar ninguna pretensión y tampoco está facultado para incorporar al proceso pretensiones que las partes no han propuesto. Su función es someter la pretensión a la calificación legal para posteriormente elegir y aplicar el derecho que corresponda.

OCTAVO: En el caso de autos, no obstante la precisión de la pretensión del actor, la A quo desvía la fundamentación y decisión. Es así que estructura su decisión sobre la base de analizar la conducta procesal del demandante en sede administrativa, al establecer que no apeló la decisión que declaró archivada la investigación de oficio por parte de la administración, al sostener que dicho extremo resuelto por la Comisión quedó firme. Es así que no debe confundirse los nuevos argumentos o perfiles jurídicos respecto a las cuestiones ya debatidas, respecto de los cuales no hay obstáculo alguno para ser invocados. En efecto, es comúnmente admitido que se puedan invocar nuevas argumentaciones de derecho, nuevas disposiciones jurídicas relacionadas con la

cuestión discutida y aplicables al caso, *siempre que no impliquen la introducción o requieran de la averiguación de nuevos elementos de hecho y que no alteren la "causa petendi"*. Es así que en virtud del principio "*iura novit curia*" el Juez debe conocer y aplicar al caso las normas jurídicas más adecuadas aún cuando no fueran invocadas por las partes. En el caso de autos, la pretensión fue señalada por el demandante y con omisión o equivocación de las normas jurídicas acertadas, corresponde al Juez aplicar las disposiciones más adecuadas.

NOVENO: En consecuencia se advierte que la decisión de declarar improcedente la demanda respecto a la invocación del inciso a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822 en estricto constituye una decisión *extra petita*. Dicha facultad permite incorporar al fallo materias que no fueron considerados inicialmente en la demanda. El hecho de declarar improcedente lo señalado precedentemente implica que se ha violado la garantía prevista en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado, sobre la observancia del debido proceso, y además una afectación al principio de afectación de congruencia, el cual busca vincular y enlazar la pretensión, la oposición, la prueba a la sentencia, lo cual no se presenta al analizar este extremo de la sentencia apelada, lo que lleva al colegiado a declarar su nulidad e insubsistencia.

DECIMO: En efecto, la contravención advertida al debido proceso debe ser sancionada con la nulidad e insubsistencia, entendiéndose por ésta el estado de anormalidad presente en la parte del acto procesal en análisis, al presentarse los vicios antes indicados que potencialmente la coloca en la necesidad de ser eliminada, al no poder ser subsanable, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos.

RESPECTO A LA APELACION DE LOS DEMANDADOS:

DECIMO PRIMERO: Tal como se advierte de los actuados, se derivaron los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de su creación, el cual prescribe: "*Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea*

susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

DECIMO SEGUNDO: Ahora bien, la **Interpretación Prejudicial N° 59-IP-2014**, de fecha 22 de julio de 2014 que obra de fojas 460 a 484, expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), tenemos que dicho Tribunal resumidamente concluyó en:

1.- La prevalencia de las normas del Derecho Comunitario respecto al derecho interno en el caso de presentarse antinomias.

2.- Precisar que la normativa sobre derechos de autor tiene como objeto la protección de la obra intelectual y que éste se beneficia de dicha tutela legal.

3.- Señalar que el autor tiene derecho de conservar la obra inédita o divulgarla, reivindicar la paternidad de la obra, de oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Que por deformación debe entenderse algo que pierde su forma regular o natural, dando lugar a una interpretación errónea. Por mutilación debe entenderse cuando se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminado una parte o porción de la misma y por modificación la transformación o cambio en el contenido de la obra y que por tanto *debe analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres supuestos*. De encajar en alguna de ellas, se requerirá como requisito adicional que se atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor, esto es, que la actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad de su obra. Más específicamente dispone el Tribunal Andino *deberá analizar si la actuación de la editora esto es, la modificación de la carátula y la inclusión de un liminar suponen una deformación, mutilación o modificación de la obra. Posteriormente, de manera objetivamente comprobable, deberá analizarse si dicha actuación causa perjuicio al honor o a la reputación del autor.*

4.- Señalar que el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo entre otros el de realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra, la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato, la importación y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra y que en el presente caso *se deberá analizar el contrato de edición y si la presentación de la obra, por obligación contractual, debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. Se deberá determinar si el cambio de la carátula y la inclusión de la palabra "Liminar" son acciones que afectan o no el texto originario de la obra, el cual habría sido mantenido de forma íntegra, analizando al efecto si dichos elementos son sustanciales para la naturaleza de la obra.* Señala de otro lado que *en el supuesto que no exista dicha obligación contractual de manera expresa, el autor tiene derecho a controlar el acto de la reproducción de libros, de conformidad con el artículo 11 de la Decisión 351.*

DECIMO TERCERO: Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que la interpretación prejudicial antes indicada y precisada en sus conclusiones, constituye y tiene por finalidad interpretar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, garantizando su aplicación uniforme. En esa perspectiva, éste Colegiado considera que si bien al dicho Tribunal le está prohibido calificar los hechos puntuales y específicos materia del proceso, también lo es que la referencia a los mismos puede ser efectuada para dar contenido a la interpretación. Si bien en su mayor parte de la Interpretación se dedica al análisis de los derechos morales, ello no resta que contenga un análisis sobre el derecho patrimonial de distribución de la obra, como es el señalado en el fundamento 77. Por tanto, corresponde invocar la interpretación prejudicial del Tribunal Andino en sus partes pertinentes en la solución de la presente controversia.

DECIMO CUARTO: Precisado lo anterior y bajo el principio de congruencia y al objeto del recurso impugnatorio de apelación, y prosiguiendo con la resolución de la controversia, el Colegiado como instancia revisora debe circunscribir su decisión a la valoración del acierto o no de la decisión del A quo y al análisis de los agravios expuestos, específicamente en cuanto al derecho patrimonial de distribución, teniendo en cuenta que en sede administrativa nacional se determinó que no se ha vulnerado el derecho

moral de integridad de la obra del demandante, extremo que tampoco fue apelado y no es objeto del contencioso administrativo. En tal sentido, ya respecto a lo determinado en la interpretación prejudicial andina, es de asumir en el presente caso que la obra no ha sido deformada, mutilada o modificada en su contenido, esto es, que el texto de la obra del doctor Hurtado, "Manual de Derecho Penal Parte General I", se ha mantenido en su integridad.

RESPECTO AL DERECHO PATRIMONIAL DE DISTRIBUCIÓN

DECIMO QUINTO: La autora Delia Lipszyc¹ señala respecto al derecho de distribución, que *"En las legislaciones latinoamericanas, tradicionalmente el derecho de distribución no fue objeto de reconocimiento expreso; sin embargo se considera que se encuentra implícito en el derecho de reproducción por tratarse de un corolario inseparable de éste. En efecto, en virtud del derecho de reproducción el autor tiene la facultad de explotar la obra mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o varias copias de todo o parte de ella. Pero el derecho de reproducción no se agota en la facultad de hacer o de autorizar a reproducir o hacer copias de la obra, sino que comprende todo el proceso de explotación de los ejemplares, de modo que lleva implícita la facultad exclusiva de decidir si los ejemplares a los que se ha incorporado la obra (o el ejemplar original de ésta) serán puestos a disposición del público, es decir, si van -o no- a circular en el comercio, a que título -si por venta o por alquiler o por cualquier otro-, en qué áreas geográficas, durante qué plazo, en qué puntos de venta al público (por ejemplo, sólo en librerías o sólo en puestos de diarios y revistas o sólo en clubes de lectores, etcétera), porque el autor puede fragmentar la transmisión de ese derecho."* (Resaltado nuestro). En ese sentido, lo que permiten los derechos patrimoniales es controlar la explotación de la obra y obtener ingresos suficientes por ello.

DECIMO SEXTO: Ahora bien, tal como se advierte de la recurrida, se declaró fundada en parte la demanda, al considerar que GRIJLEY y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega infringieron el derecho de distribución del autor, al haber distribuido ejemplares alterados de la obra del demandante, vulnerándose de este modo lo dispuesto en el

¹ LIPSZYC, Delia. "El agotamiento del derecho de distribución en el derecho de autor.". En PALACIOS, Marco y ANTEQUERA, Ricardo (eds.). *Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*. Guatemala: SIECA/USAID, 2000, pp. 268.

literal c) del artículo 13 de la Decisión 351² que desarrolla los derechos patrimoniales. A su vez el artículo 3 de la indicada decisión precisa que *la distribución al público consiste en la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma*. Así el Tribunal Andino en su fundamento 67 refiere *en efecto, la distribución supone necesariamente la incorporación de la obra en un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público*.

Ahora bien, tal como se señala en la recurrida y la administración en primera instancia, GRIJLEY se encontraba autorizada a vender el ejemplar fruto de la edición convenida con el autor, más no así los ejemplares alterados con posterioridad a su edición. Por su parte la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI ha señalado que no existe infracción al derecho patrimonial de distribución ya que el autor había autorizado a GRIJLEY la distribución de su obra, tal como se desprende del **contrato de edición**. Pues bien, y en cumplimiento de lo igualmente dispuesto por el Tribunal Andino, para poder analizar este punto, cabe efectuar la referencia sobre el “Contrato de Edición”³, el mismo que establece lo siguiente:

“(…) SEGUNDO: Por el presente contrato EL AUTOR, reservándose la titularidad sobre la indicada obra, concede a EL EDITOR el derecho de la presente edición y comercialización, de la obra a que se refiere el punto Primero.

(…)

QUINTO: Ambas partes conviene (sic) en que el tiraje de la edición será de 4,150 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA) ejemplares, de los cuales EL AUTOR recibirá, sin costo alguno, 100 ejemplares; por su parte EL EDITOR se reservará 50 ejemplares para ser entregados (sic) la Biblioteca Nacional del Perú (...)

OCTAVO: EL EDITOR queda obligado a respetar la fidelidad del texto de la obra, no pudiendo introducir modificaciones que no hayan sido expresamente autorizadas por EL AUTOR. La autorización debe constar en un documento.

(…)

² **Art. 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) **La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;**
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

³ Fojas 317 a 319 del expediente administrativo Tomo II.

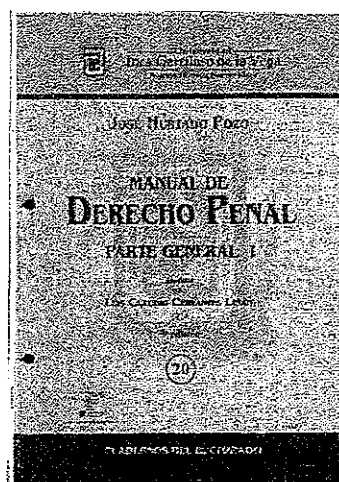
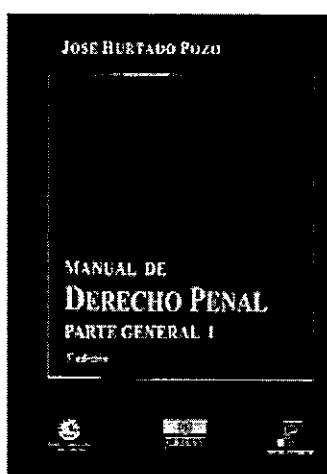
DECIMO: *La calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación serán decididos por EL EDITOR y puestos en conocimiento de EL AUTOR, quien podrá efectuar sugerencias al respecto. (...)*

De la lectura del contrato de edición, y específicamente la décima cláusula tenemos que GRIJLEY era el encargado de la elección de la calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación de los libros, la misma que debía ser puesta en conocimiento del doctor Hurtado, quien contaba con la posibilidad de efectuar sugerencias sobre estos detalles. De ello, también se puede considerar que luego de elegido el diseño de la presentación del libro, correspondía **poner en conocimiento del autor** para que se logre un acuerdo y se pueda culminar con la edición del libro y su puesta en venta. El poner en conocimiento del autor para las sugerencias respectivas a que alude la cláusula décima ciertamente que tiene contenido obligacional por parte del editor con respecto a los derechos del autor.

DECIMO SÉTIMO: En efecto, es muy distinto decir *“La calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación serán decididos por EL EDITOR y puestos en conocimiento de EL AUTOR, quien podrá efectuar sugerencias al respecto, a decir La calidad y tipo de materiales, diseño, arte gráfico y diagramación serán decididos por EL EDITOR.* Ciertamente que la interpretación y connotación de la última parte constituye la piedra de toque que a juicio del colegiado conlleva a confirmar lo resuelto por la A quo y desvirtuar los agravios expuestos por los apelantes. Es implícito que si bien en el contrato de edición no se detalló que el libro sería comercializado bajo el diseño en color rojo (primer modelo), es innegable, que ello fue lo acordado por las partes y es así como se ha puesto en venta los ejemplares del libro “Manual de Derecho Penal Parte General I”.

DECIMO OCTAVO: De otro lado un análisis de las cláusulas del aludido contrato de edición, así como de la cláusula octava conlleva a afirmar que si existió vulneración al derecho patrimonial de distribución en la obra del doctor Hurtado Pozo, como lo reconoció la propia demandada GRIJLEY cuando inclusive ofreció la disculpas del caso, cuando refirió *“Por todo ello, queremos manifestarle, con toda sinceridad, estimado doctor, nuestras más sentidas disculpas por este suceso. Admitimos que procedimos mal al no haberle puesto al tanto y con anticipación de las condiciones de venta de los libros”.*

DECIMO NOVENO: Es más no se logra apreciar dentro del contrato, que se haya acordado la posibilidad de dos o más ediciones del libro, debiendo entenderse en este punto no a un nuevo tiraje, sino a que luego de efectuada la reproducción de la obra en el tiraje acordado de 4150 ejemplares, una parte de los mismos sea presentada en un formato y otra parte en un formato distinto (carátula, color, liminar, etc., en el segundo modelo):



VIGÉSIMO: Abundando en argumentos en sede nacional el Decreto Legislativo 822, en cuanto al derecho patrimonial de distribución, lo regula en el artículo 31, al prescribir que *"El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (...) c. La distribución al público de la obra."*; por su parte el artículo 34 del citado a Decreto Legislativo, refiere que *"La distribución, a los efectos del presente Capítulo, comprende la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación. (...)".* Y en cuanto al título sobre la transmisión de los derechos y la explotación de las obras por terceros el artículo 88 determina que *"El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley"*. A su vez el artículo 94 prescribe: *"Salvo en los casos en que la ley presuma una cesión ilimitada de los derechos patrimoniales, o haya pacto expreso en contrario, la*

transmisión de derechos por parte del cesionario a un tercero mediante acto entre vivos, puede efectuarse únicamente con el consentimiento del cedente dado por escrito”.

VIGÉSIMO PRIMERO: En cuanto a los contratos de edición, y a lo dispuesto por el Tribunal Andino si bien no se encuentra regulado en la norma andina, si lo está en el derecho nacional a través del Decreto Legislativo 822, el mismo que en su artículo 96 establece que *“El contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.”*; de esta forma, el autor autoriza la explotación de sus derechos patrimoniales a un tercero, a fin de que éste pueda efectuar la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, sin que por ello el autor pierda la titularidad de la obra, además que la disposición de tales derechos no es ilimitada, sino que se encuentra sujeta justamente a las condiciones pactadas en el contrato.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Como se ha señalado, en el contrato de edición, se debía poner en conocimiento del autor el diseño a utilizar, ello puesto que si bien el editor tiene las facultades de presentar una edición conforme se crea conveniente para el mercado, en este caso, el mercado de libros de derecho, las características del diseño no pueden variar a las ya pactadas, menos aún bajo un nuevo contrato con un tercero ajeno al contrato de edición. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPi a juicio del Colegiado se equivoca al interpretar el derecho patrimonial de distribución como uno que se extingue en desmedro del autor y en favor del editor, considerando que el editor puede realizar cambios en el diseño de la presentación del libro y venderlos de otra forma a la pactada, sin observar que el autor así como tiene derecho a autorizar la distribución, también la puede prohibir si es que considera que no se ajusta a lo que él ha contratado. De esta manera el Colegiado considera que hubo una deformación y vulneración por parte del editor en la obra del demandante y que la responsabilidad alcanza a la codemandada, como se ha sostenido en la recurrida. Siendo el contrato de edición un contrato sinalagmático, donde hay obligaciones de ambas partes, no puede entenderse la afectación del derecho del autor sin asumirse ciertamente que esa afectación proviene de su contraparte, el editor.

VIGESIMO TERCERO: Concluyendo a criterio de éste Colegiado, y como se sostuvo en sede administrativa no basta con que se haya cedido la distribución de la obra bajo un contrato de edición, para que el autor pierda todo derecho sobre la explotación de la misma. No puede negarse al autor la posibilidad de intervenir en el proceso de explotación de la obra en toda su secuencia, puesto que implicaría que sea presentada en la forma antojadiza del editor, conllevando a que se pueda atentar contra la reputación del autor. Ello se agrava en el caso del doctor Hurtado, puesto que no solo se elabora un nuevo diseño, sin poner en conocimiento del autor con anterioridad, sino que se pone en venta a la UIGV, quien a su vez la comercializa entre su comunidad universitaria publicitándola como una obra aumentada y puesta al día, dando a entender que el señor Hurtado ha elaborado una nueva edición del libro especialmente para esa casa de estudios, pese a que el autor no tiene vínculo académico con la misma, hecho que sin duda afecta a la reputación del autor del libro, cuyo deseo ha sido contratar para que su obra sea reproducida, distribuida y comercializada bajo el formato primigenio, advirtiéndose en este punto, una mala práctica del editor con el fin de comercializar la obra, sin importar la reputación del autor, que es fundamental para el reconocimiento de su obra en el mercado, por lo tanto se verifica que se ha configurado una infracción al derecho de autor respecto al derecho patrimonial de distribución establecido en el artículo 31 literal c) del Decreto Legislativo 822.

VIGESIMO CUARTO: Consecuentemente, los agravios expuestos por las partes en cuanto a la pretensión de fondo no desvirtúan lo resuelto y no persuaden para optar por su revocatoria; siendo así, la resolución sub examine ha sido expedida por arreglo a Ley y al proceso, en cuanto al extremo que se confirma y en ese sentido debe desestimarse los agravios expresados y confirmar la resolución de sentencia venido en grado en tal extremo, haciendo presente que el extremo declarado infundado en la recurrida no ha sido apelado por ninguna de las partes.

DECISIÓN DE LA SALA

Por las consideraciones precedentes y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado **CONFIRMARON LA SENTENCIA (RESOLUCION DIEZ)** de fecha 14 de marzo del 2013, obrante de folios 257 a 273, **en el extremo** que declara **FUNDADA LA DEMANDA** y en consecuencia declara NULA la Resolución 1505-2011/TPI-

INDECOPI, disponiendo que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emita nueva resolución administrativa conforme a los fundamentos expuestos en la sentencia; **NULA E INSUBSISTENTE** la sentencia en el extremo que declara **IMPROCEDENTE** la demanda por la presunta vulneración de los literales a) y d) del artículo 99° del Decreto Legislativo 822 por falta de interés para obrar; en los seguidos por **JOSÉ HURTADO POZO** debidamente representado por Alfonso Javier Marcelino Velásquez Reinoso contra **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS**, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese.

TORRES GAMARRA

DÁVILA BRONCANO

HASEMBACK ARMAS