



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9576 – 2014
LIMA**

SUMILLA: Las instancias de Mérito han distinguido correctamente el pago de la licencia de software que posteriormente realizó la empresa Tecnofajas Sociedad Anónima del pago de las remuneraciones devengadas que les corresponde efectuar, puesto que este último pago corresponde al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación; en consecuencia, el pago de la licencia de software que posteriormente se realiza no exonera al infractor del pago por concepto de remuneraciones devengadas.

Lima, nueve de abril
de dos mil dieciocho.-

**LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA.-**

VISTA la causa: con los acompañados; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal N°1713-2017-MP-FN-FSTCA emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. RECURSO DE CASACIÓN:

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos veinticinco, interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi**, contra la **sentencia de vista** contenida en la resolución número veintidós emitida el veintiséis de junio de dos mil catorce obrante a fojas quinientos ochenta y ocho, que **confirmó** la sentencia contenida en la resolución número diez expedida el treinta de noviembre del dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y siete que declaró **fundada** la demanda, en consecuencia, se declaró la Nulidad Parcial de la Resolución N°2553-2009-TPI-INDECOPI y de la Resolución N° 095-2008-CD A-INDECOPI en el extremo del monto excluido por Indecopi respecto de las remuneraciones devengadas por derecho de autor a favor de la demandante; en los seguidos por



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9576 – 2014
LIMA**

Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation contra el recurrente y otro, sobre acción contenciosa administrativa.

II. CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha cuatro de junio de dos mil quince, obrante a fojas setenta y nueve del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes causales: **a) Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; b) Infracción normativa consistente en la interpretación errónea del artículo 183 del Decreto Legislativo N° 822; y c) Infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 57 de la Decisión N° 351.**

III. CONSIDERANDO:

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. De la revisión de autos se advierte que por escrito obrante de fojas ciento treinta y dos a ciento sesenta y nueve, subsanando por el escrito obrante de fojas trescientos cuarenta a trescientos cuarenta y tres, Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation interpusieron una demanda contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi) y Tecnofajas Sociedad Anónima postulando como pretensión que se declare la nulidad parcial de la resolución N°2553-2009-TPI-INDECOPI de fecha dos de octubre de dos mil nueve solamente en el extremo que se condona al infractor el pago de las remuneraciones devengadas establecidas en los artículos 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor –Decreto Legislativo N°822 y consecuentemente se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 0095-2008/CDA-INDECOPI de fecha once de noviembre de dos mil ocho, y se ordene a la demandada el pago de los derechos de autor o remuneraciones devengadas establecidas en los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor en el extremo excluido por Indecopi. Señala como fundamento que el Tribunal de Indecopi estaría beneficiando a la denunciada Tecnofajas Sociedad Anónima,



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9576 – 2014
LIMA**

vulnerando su derecho de autor en la modalidad de uso ilegal de software, al imponerle el pago de US\$ 5,287.92 (cinco mil doscientos ochenta y siete con dólares americanos), por concepto de derecho de autor o remuneraciones devengadas, excluyendo la cantidad de US\$ 9,603.77 (nueve mil seiscientos tres con setenta y siete dólares americanos), que corresponde a la totalidad de los programas de ordenador encontrados sin licencia al momento de la inspección; de esta manera se estaría exonerando a la denunciada Tecnofajas Sociedad Anónima, al pago de dicho concepto que le corresponde según lo establecido en los artículos 193° y 194° del Decreto Legislativo N° 822.

SEGUNDO: El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número diez expedida el treinta de noviembre de dos mil once, obrante a fojas seiscientos siete, declaró fundada la demanda; en consecuencia, se declaró la Nulidad Parcial de la Resolución N° 2553-2009-TPI-INDECOP I y de la Resolución N° 095-2008-CDA-INDECOP I, en el extremo del monto excluido por Indecopi respecto de las remuneraciones devengadas por derecho de autor a favor de la parte demandante. Dicha sentencia fue confirmada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la sentencia de vista contenida en la resolución veintidós expedida el veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos ochenta y ocho.

TERCERO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes causales: **a) Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, señalando que la sentencia de vista objeto de impugnación ha vulnerado el debido proceso, consagrado en la primera de las disposiciones legales antes nombradas, al no haber cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en las últimas dos disposiciones citadas; **b) Infracción normativa consistente en la interpretación**



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA

errónea del artículo 183 del Decreto Legislativo N° 822, alegando que el *Ad quem* ha considerado erradamente que las remuneraciones devengadas deben otorgarse en todos los casos y presentan carácter indemnizatorio, a pesar que esta disposición legal contempla que ellas tiene carácter facultativo; y **c) Infracción normativa consistente en la inaplicación del artículo 57 de la Decisión N° 351**, precisando que esta disposición prevé también el carácter facultativo que corresponde a las remuneraciones devengadas, al disponer que la autoridad administrativa “podrá” otorgar reparaciones o indemnizaciones (lo cual, además, no es posible en el caso peruano, dado que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI carece de competencia para otorgar indemnizaciones).

CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EL ARTÍCULO 33 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL ARTÍCULO 123 DEL ESTATUTO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La parte recurrente alega que la sentencia de vista objeto de impugnación ha vulnerado el debido proceso, consagrado en la primera de las disposiciones legales antes nombradas, al no haber cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en las dos disposiciones mencionadas; sin embargo, en virtud a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de Casación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es que el Órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha emitido su interpretación prejudicial (Proceso N° 440-IP-2015), en relación al caso materia de análisis con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochenta y nueve del cuadernillo de Casación; por lo que en el presente proceso judicial ya se cuenta con la precitada Interpretación Prejudicial de Justicia de la Comunidad Andina, lo que significa que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia en la Comunidad Andina, concordado con el artículo 123 del estatuto de dicho Tribunal; por tanto, la causal invocada en el **literal a)** corresponde ser **desestimada**.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA

QUINTO: RESPECTO A LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, APROBADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 822. La parte recurrente aduce que el Colegiado Superior ha considerado erradamente que las remuneraciones devengadas deben otorgarse en todos los casos y presentan carácter indemnizatorio, a pesar que esta disposición legal contempla que ellas tiene carácter facultativo.

SEXTO: El artículo 183 de la Ley de Propiedad Industrial, aprobada mediante Decreto Legislativo Decreto Legislativo N° 822, establece:

“Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley”.

SÉPTIMO: Respecto a lo alegado en la causal invocada por la parte recurrente, resulta pertinente mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Interpretación Judicial (expediente Interno: 9576-2014) ha señalado que “En pronunciamientos anteriores, el TJCA ha sido de la opinión que la figura del *downgrade*¹ no constituía un elemento a tomar en cuenta para reducir el monto de aquello que correspondía pagar por concepto de reparación o indemnización en los términos que establece el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351. En efecto el TJCA, en pronunciamientos anteriores, se pronunció en los siguientes términos²: ‘La figura del *downgrade* no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extramatrimonial que pudiera presentarse”.

OCTAVO: Asimismo, mediante dicha interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que “El actual Colegiado coincide con el texto citado en el extremo que señala que la reparación de los daños causados incluye las

¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - expediente Interno: 9576-2014, pg. 18: En los procedimientos de infracción al derecho de autor, específicamente aquellos referidos al uso no autorizado de software, la compra de programas de ordenador actualizados que implique la posibilidad de usar sus versiones anteriores se denomina *downgrade* o *downgrade* automático.

² Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014, 124-IP-2014 y 180-IP-2014.



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA**

remuneraciones traídas a valor presente. Atendiendo la correcta naturaleza del lucro cesante, las remuneraciones traídas a valor presente no son otra cosa que el monto de las licencias que el infractor no pagó, traídas a valor presente. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el campo del derecho de autor, la reparación del lucro cesante implicar el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su momento por el titular de la obra (la cual puede ser un software) a partir de la infracción, traídas a valor presente”.

NOVENO: Por otro lado, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 1409-2011 Lima) ha precisado que: “El Derecho de Autor ha sido reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que en su artículo 27 establece que: ‘Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”

DÉCIMO: Conforme se encuentra señalado en la parte introductoria del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, el Perú ha asumido compromisos internacionales a través de la adopción del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio a fin de asegurar a los autores y demás titulares una efectiva protección. A este propósito, era necesario unificar, a fin de permitir y facilitar su aplicación dando mayor seguridad jurídica, en un solo cuerpo normativo las normas nacionales, subregionales y multinacionales, adoptadas por el Perú en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Resulta claro, entonces, que las modificaciones introducidas a la Legislación de Derechos de Autor, partieron de entender que los derechos de autor son una categoría del concepto de “propiedad intelectual”, que amparan el conjunto de derechos que la ley otorga al creador de una obra literaria, artística, científica, cinematográfica, audiovisual, fonograma, programa de ordenador o soporte lógico (software), para utilizar con exclusividad su creación o autorizar a terceros la utilización de la misma; reproducirla bajo distintas



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA**

formas; ejecutarla o interpretarla públicamente; grabarla o fijarla por diversos medios; radiofundirla; traducirla a otros idiomas o adaptarla.

DÉCIMO PRIMERO: Por tal motivo, se debe señalar que las creaciones del intelecto y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales, han sido agrupadas, para efectos jurídicos en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora de la persona. En consecuencia, el ámbito de protección que los derechos de autor confieren al creador de la obra, atiende tanto los intereses del reconocimiento de su creación intelectual, como los de índole económica que de allí se derivan, de donde surge la categorización de dos importantes vertientes de protección a la autoría, a saber, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros protegen la personalidad del autor en relación con su obra, otorgando prerrogativas amplias y exclusivas, con características de perpetuidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Tales prerrogativas aparecen consagradas en la Decisión Andina 351 de mil novecientos noventa y tres de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

DÉCIMO SEGUNDO: De otro lado, los derechos patrimoniales consisten en las prerrogativas de tipo económico, que buscan la explotación económica de la obra, esto es, los derechos patrimoniales del autor son aquellas facultades exclusivas de explotación reservadas para el autor y que le permiten autorizar o prohibir a terceros que realicen determinados actos de explotación de su obra. Entre estos actos se encuentran, la reproducción, la transformación, la distribución, la comunicación pública, la traducción o la adaptación. En el Perú, la protección de estos derechos deriva directamente del mandato constitucional consagrado en el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.

DÉCIMO TERCERO: Asimismo, es importante anotar que dentro de los derechos de autor, en un sentido amplio, en el artículo 1 del Título Preliminar de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo N° 822, se han incluido los derechos



**SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA**

conexos, considerados como aquellos que protegen a los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como a los productores de fonogramas y a los organismos de radiofusión. En sentido estricto, no obstante, los derechos de autor son aquellos que otorgan protección a las personas naturales creadoras de obras científicas, literarias y artísticas, y que recaen sobre los objetos en que éstas se materializan. De tal manera, el objeto que se protegería a través del derecho de autor es la obra considerada como la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida. En tal sentido los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, merecen también la protección del estado.

DÉCIMO CUARTO: Al respecto, el artículo 193 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, señala que ante una infracción a los derechos de autor, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad le impondrá al infractor el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular. El artículo 194 de la citada ley, agrega que “el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación, entendiéndose que el pago de las remuneraciones devengadas en ningún caso supondrá las adquisiciones del derecho de autor por parte del infractor”. En tal sentido, este Colegiado Superior comparte el criterio establecido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 14 09-2011 Lima), dado que se colige que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, no está facultado para exonerar o condonar el pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor del Software, que corresponde a una compensación, indemnización o resarcimiento. Acorde a lo expuesto, las instancias de Merito han distinguido correctamente que el pago de la licencia de software que posteriormente realizó la empresa Tecnofajas Sociedad Anónima del pago de las remuneraciones devengadas que les corresponde efectuar, puesto que este último pago corresponde al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación; en consecuencia, el pago de la licencia de software que posteriormente se realiza no exonera al infractor del pago por concepto de remuneraciones devengadas; por lo



SENTENCIA
CASACIÓN N° 9576 – 2014
LIMA

que la causal vertida en el **literal b)**, por la parte recurrente quien refiere que “el *Ad quem* ha considerado erradamente que las remuneraciones devengadas deben otorgarse en todos los casos y presentan carácter indemnizatorio, a pesar que esta disposición legal contempla que ellas tiene carácter facultativo”, corresponde ser **desestimada**.

DECIMO QUINTO: EN RELACIÓN A LA INFRACCIÓN NORMATIVA CONSISTENTE EN LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 57 DE LA DECISIÓN N° 351. La parte recurrente alega que esta disposición prevé también el carácter facultativo que corresponde a las remuneraciones devengadas, al disponer que la autoridad administrativa “podrá” otorgar reparaciones o indemnizaciones, lo cual, además, no es posible en el caso peruano, dado que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi carece de competencia para otorgar indemnizaciones.

El artículo 57 de la Decisión 351 establece que:

“La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”. (Subrayado es nuestro).

DÉCIMO SEXTO: Cabe precisar que el artículo 169 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, establece lo siguiente:

“Artículo 169.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:

- a. Orientar, coordinar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derecho de autor y demás derechos reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento. (...)*



SENTENCIA
CASACIÓN N°9576 – 2014
LIMA

- h. Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas en favor de los titulares del derecho. (Subrayado es nuestro)

DÉCIMO SÉPTIMO: Asimismo, los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822, señalan lo siguiente:

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

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

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.” (Subrayado es nuestro).

DÉCIMO OCTAVO: En conformidad a los artículos mencionados, la parte recurrente tiene competencia para establecer las remuneraciones devengadas en favor de la parte demandante, no estando facultado para exonerar o condonar el pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor del Software, que corresponde a una compensación, indemnización o resarcimiento, conforme se ha mencionado anteriormente. Siendo así, la causal vertida en el **literal c)** corresponde ser **desestimada**.

IV.- DECISIÓN:

Por tales consideraciones, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos veintinueve, interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi**, en consecuencia, **NO CASARON** la **sentencia de vista** contenida en la resolución número veintidós emitida el veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos ochenta



**SENTENCIA
CASACIÓN N°9576 – 2014
LIMA**

y ocho, que **confirmó** la sentencia contenida en la resolución número diez expedida el treinta de noviembre del dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y siete, que declaró **fundada** la demanda; en los seguidos por las empresas Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation contra el recurrente y otro, sobre acción contenciosa administrativa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y *los devolvieron*. Interviene como **Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.-**

S.S.

PARIONA PASTRANA

ARIAS LAZARTE

VINATEA MEDINA

TOLEDO TORIBIO

CARTOLIN PASTOR

Rmsa/ahv