

## **AYUDA MEMORIA**


**Expediente :** **05568-2011**  
Sala : Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas donde sea parte el INDECOPI  
Demandante : José Hurtado Pozo (Dr. Hurtado Pozo)  
Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. (GRIJLEY).  
Materia : Impugnación de Resolución Administrativa

### **I. PETITORIO**

1. Que se **CONFIRME** la Sentencia en el extremo que declaró **FUNDADA** en parte la demanda y declaró **NULA** la Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI (el TRIBUNAL) y **ORDENA** al INDECOPI a emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en la Sentencia.
2. Que se **REVOQUE** la Sentencia en el extremo que declaró **IMPROCEDENTE** la demanda en el extremo que denunció la vulneración de los literales a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo N° 822 ("Ley sobre Derechos de Autor") para que **REFORMÁNDOLA** declare **PROCEDENTE** y **FUNDADA** este extremo de la demanda.


### **II. SÍNTESIS DE LOS HECHOS**

- 2.1 El 03.09.04, el Dr. Hurtado Pozo y GRIJLEY suscribieron un contrato de edición (el Contrato), en virtud del cual autorizó la reproducción y distribución de 4,150 ejemplares de la obra titulada "Manual de Derecho Penal -Parte General 1". En contraprestación, GRIJLEY se comprometió a pagar al autor la suma de US\$ 10,000.00 y se obligó a *"restituirle a EL AUTOR el original de la obra materia de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tiraje de la misma"*. Es decir, el Dr. Hurtado Pozo entregó a GRIJLEY un ejemplar de la obra (el ORIGINAL), y GRIJLEY quedó obligada a restituírselo. El ORIGINAL tenía las siguientes características:

<b>EL ORIGINAL</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapa roja.</li> <li>• Se consignaba: i) En la parte superior el nombre del autor; ii) En la parte del medio el título de la obra; iii) En la parte inferior el sello de GRIJLEY, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Friburgo de Suiza ya que la publicación se realizaba (según el prólogo del autor) en el marco del Convenio suscrito entre estas dos universidades.</li> <li>• Dedicatoria y prólogo elaborados por el Dr. Hurtado Pozo.</li> </ul>

2.2 De conformidad con la cláusula décima del Contrato, *"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"* (El énfasis es nuestro). Es decir, GRIJLEY podía modificar el formato de edición, siempre y cuando lo comunicara de forma oportuna (previa) al Dr. Hurtado Pozo.

2.3 Dos años después, el Dr. Hurtado Pozo se enteró de la existencia de una nueva edición de su OBRA, que según anunciaba el Rector de la UIGV en un artículo publicado el 08.12.09 en un Suplemento del Diario Oficial El Peruano, se trataba de una edición *"copiosamente aumentada y puesta al día"*. Luego de la publicación de este artículo, el 22.12.09, GRIJLEY cursó al Dr. Hurtado Pozo una carta en la que informó, **tardíamente**, acerca de un contrato suscrito con la UIGV por el cual se obligó a transferir 380 ejemplares de la OBRA que habían quedado como remanente de la primera edición, con las siguientes modificaciones a EL ORIGINAL:

<b>EDICIÓN ADULTERADA</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapa con <i>"las características de la Universidad"</i>.</li> <li>• Introducción de texto "liminar" escrito por el Rector de la UIGV, entre la dedicatoria y prólogo del libro.</li> <li>• Se cambió a uno de los auspiciadores (La UIGV suplantó a la PUCP)</li> <li>• Se identificaba a la OBRA como parte de una colección denominada "Cuadernos del Rectorado", a la que la edición ORIGINAL no pertenecía.</li> </ul> <p><b>Todo esto se hizo sin previa autorización del Dr. Hurtado Pozo.</b></p>

2.4 Ante este hecho, el Dr. Hurtado Pozo interpuso una **denuncia ante la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI** por la vulneración de sus derechos morales y patrimoniales de autor. Adicionalmente, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra GRIJLEY por la infracción a los literales a) y d) del artículo 99 de la

"Ley sobre Derechos de Autor". Se ordenó la acumulación de ambos procedimientos.

- 2.5 **La Comisión declaró:** i) Infundada la denuncia interpuesta por la infracción de derechos morales de divulgación, integridad y modificación; y a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública; ii) Fundada la denuncia respecto del derecho patrimonial de distribución, y dispuso sancionar a las denunciadas con una multa de 8.08 UIT; iii) Archivar la denuncia iniciada de oficio sin pronunciarse sobre el fondo de este asunto; y, iv) Reconocer las remuneraciones devengadas por US\$ 10,000.00.
- 2.6 Posteriormente, **la Sala del INDECOPI** emitió la Resolución N° 1505-2011/TPI-INDECOPI (Resolución Impugnada), por la que resolvió: i) Revocar la Resolución de la Comisión en los extremos en los que declaró fundada la denuncia respecto del derecho de distribución, sancionó a GRIJLEY y a la UIGV con una multa y reconoció el pago de remuneraciones devengadas; ii) Declarar infundada la denuncia respecto del derecho patrimonial de distribución; y, iii) Disponer la entrega de ejemplares incautados.
- 2.7 Contra esta decisión, el **Dr. Hurtado Pozo interpuso demanda contencioso administrativa** contra el INDECOPI, la UIGV y GRIJLEY, planteando las siguientes pretensiones:

**Primera Pretensión Principal:** Se declare la **NULIDAD** de la Resolución Impugnada, la cual, revocando la Resolución expedida por la Comisión, declaró INFUNDADA la denuncia presentada contra GRIJLEY, INDECOPI y UIGV respecto al derecho patrimonial de distribución de su obra. La nulidad debía ser declarada por contravención a los artículos 31 y 34 de la Ley sobre el derecho de autor<sup>1</sup> que reconoce al autor el derecho patrimonial de distribución o puesta a disposición del público por cualquier medio o procedimiento del original o copias de la obra; y el artículo 99, literales a) y d)<sup>2</sup> que imponen al editor la obligación de respetar las condiciones pactadas para la distribución de la Obra.

**Segunda Pretensión Principal:** Se ordene al INDECOPI que declare **FUNDADA** la denuncia interpuesta y obligue a los demandados al pago de la sanción de multa que había impuesto la Comisión, así como el pago de las remuneraciones devengadas.

- 2.8 **Recogiendo la opinión del Dictamen Fiscal, el Juzgado expidió Sentencia** declarando fundada en parte la demanda y NULA la Resolución del Tribunal; en consecuencia, ordenó al INDECOPI que expida una nueva resolución bajo los criterios fijados en la Sentencia, debiendo regular la gradualidad de la sanción impuesta por la Comisión (multa), así como el reconocimiento de las remuneraciones devengadas fijadas por dicha Comisión.

---

<sup>1</sup> "Artículo 31.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (...) c. La distribución al público de la obra.

Artículo 34.- 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 (...)"

<sup>2</sup> "Artículo 99°.-Son obligaciones del editor:

a) Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificación que el autor no haya autorizado.  
d) Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones estipuladas, y conforme a los usos habituales".

Por otro lado, la Sentencia declaró improcedente la demanda en el extremo referido a la vulneración de los literales a) y d) del artículo 99 de la "Ley sobre Derechos de Autor" e infundada la demanda en sus otros extremos.

### **III. FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEDIDO DE CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA**

#### **3.1 SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE LA UIGV Y EL INDECOPI**

- a. La UIGV sostiene lo siguiente: i) El texto liminar introducido por el Rector no es parte de la Obra, pues no es una creación intelectual del Dr. Hurtado Pozo; y, que el reemplazo de la carátula tampoco afecta su creación intelectual; ii) Que el Dr. Hurtado Pozo autorizó la distribución de la OBRA; iii) Que la cláusula décima del Contrato establecía que el material, diseño, arte gráfico y diagramaciones serían decididos por el Editor; y, iv) Que los libros cuya edición fue modificada fueron adquiridos sin ánimo de lucro.
- b. INDECOPI reitera los argumentos de la UIGV y agrega que el Juzgado no habría indicado la cláusula del Contrato de Edición que señala que las características de diseño y presentación serían las acordadas entre el autor y la editora.

#### **3.2 LOS RECURSOS DE APELACIÓN DEBEN SER RECHAZADOS**

##### **A. El derecho de distribución protege contra modificaciones al soporte físico**

El derecho de distribución consiste en la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra. Para distribuir lo creado, éste debe haber sido fijado en soportes físicos (ejemplares). Por lo tanto, al haber admitido los demandados la modificación y distribución de los ejemplares sin el consentimiento del Dr. Hurtado Pozo, se concluye que sí hubo vulneración al derecho de distribución.

##### **B. La distribución de los ejemplares ORIGINALES fue autorizada en tanto respetara la edición original**

A través del Contrato, el Dr. Hurtado Pozo concedió a GRIJLEY "*el derecho de la presente edición y comercialización*" de la Obra (cláusula segunda del Contrato), la cual se haría sobre la base de EL ORIGINAL. Esto significa que GRIJLEY quedó autorizada a reproducir el ejemplar y a distribuir los ejemplares reproducidos siempre y cuando fueran iguales a EL ORIGINAL. Distribuir ejemplares distintos hubiera significado realizar una nueva edición y GRIJLEY solo estaba autorizada a distribuir "*la presente edición*".

En este caso, los ejemplares distribuidos a la UIGV no eran iguales a EL ORIGINAL, por lo que e su distribución sobrepasó la autorización dada en virtud del Contrato.

**C. La cláusula décima NO permite al editor modificar la edición a su antojo**

De la lectura completa de la cláusula décima del Contrato (Ver 2.2), se advierte que el Dr. Hurtado Pozo solo concedió a GRIJLEY el derecho a modificar las características del formato de la Obra, siempre y cuando se le comunicara previamente de estos cambios. Al respecto, se advierte que las modificaciones introducidas no fueron de formato, ni contaron con la autorización previa, ni conocimiento del Dr. Hurtado Pozo.

**D. No se requiere ánimo de lucro para vulnerar el derecho de distribución**

Lo determinante para la vulneración del derecho de distribución no es la falta de ánimo de lucro, sino la falta de consentimiento. En este caso, se ha demostrado que la distribución realizada por GRIJLEY y la UIGV sobrepasó la autorización del Dr. Hurtado Pozo, convirtiendo la edición ORIGINAL en una edición distinta, sin su consentimiento.

**E. Las partes sí acordaron las características de la edición ORIGINAL**

Los demandados han reconocido en el procedimiento administrativo y en el proceso judicial, la existencia de una edición ORIGINAL con determinadas características que fueron modificadas, determinando la creación de una nueva edición que fue distribuida sin la autorización previa del autor.

**IV. FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEDIDO DE REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA**

- 4.1 Según la Sentencia, el Dr. Hurtado Pozo carecería de interés para obrar para denunciar la vulneración de las obligaciones del editor consignadas en el artículo 99, literales a) y d) de la "Ley sobre Derechos de Autor", pues existe cosa decidida sobre la decisión de la Comisión de archivar la denuncia de oficio por la contravención de dicha norma.
- 4.2 En realidad, nuestro pedido es **PROCEDENTE** porque existe interés para obrar ante un estado de necesidad que deba ser tutelado a través de los órganos jurisdiccionales. En el presente caso, la necesidad de tutela no surgió con la Resolución de la Comisión que decidió archivar al denuncia sin pronunciarse sobre el cumplimiento de los deberes del editor, y por lo tanto, sin afectar nuestros intereses.
- 4.3 La necesidad de tutela surgió con la Resolución Impugnada, en la que Tribunal consideró **erradamente** que la modificación de ejemplares y su distribución no constituían un incumplimiento de las obligaciones del editor, pese a que GRIJLEY (el editor): i) Publicó la OBRA en una forma distinta a la pactada, introduciendo modificaciones no autorizadas por el Dr. Hurtado Pozo que contravienen el literal a) del artículo 99; y, ii) Distribuyó la obra en condiciones distintas a las estipuladas, lo que contraviene el literal d) de dicho artículo. En tal sentido, nuestro pedido debe ser además declarado **FUNDADO**.