

INVESTIGACIONES CONMEMORATIVAS  
POR LOS 16 AÑOS DE LA MAESTRÍA EN  
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Y DE LA COMPETENCIA

*Tesis de alumnos y Congreso Internacional*



ESCUELA DE  
**POSGRADO**

MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA



**PUCP**

# INVESTIGACIONES CONMEMORATIVAS POR LOS 16 AÑOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA

Tesis de alumnos y Congreso Internacional

## **Los autores**

Grace Aguilar Nieto  
Viviana Barbosa Jaime  
Jorge Córdova Mezarina  
Melisa Guevara Paredes  
Alfredo Lindley-Russo  
María Julia Peláez Chávez  
Moisés Rejanovinschi Talledo  
Alex Sosa Huapaya  
Carlos Alberto Tejeda León  
Julián López Richart  
Aurelio López-Tarruella Martínez  
Oscar Montezuma Panes  
Michael Geist

PUCP  
Lima: 2016

INVESTIGACIONES CONMEMORATIVAS POR LOS 16 AÑOS DE LA MAESTRÍA  
EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA  
*Tesis de alumnos y Congreso Internacional*

Coordinación Editorial: Raúl Roy Solórzano Solórzano  
Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia  
Pontificia Universidad Católica del Perú  
*Primera edición, diciembre de 2016*

*El contenido de los artículos publicados en el presente  
libro es responsabilidad de cada uno de los autores.*

*Derechos reservados.*

© Copyright: CADA UNO DE LOS AUTORES SOBRE SUS APORTES  
© Copyright : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA  
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú.

Edición:  
Palestra Editores SAC  
Plaza de la Bandera 125 - Pueblo Libre

Diseño de portada y diagramación:  
Danitza Hidalgo Velit

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN:  
Grández Gráficos SAC  
Mz. E. Lt. 15 - Urb. Santa Rosa - Los Olivos  
Diciembre, 2016

**HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ N.º 2016-17888**

ISBN: 978-612-4218-37-8

Tiraje: 600 ejemplares

*Impreso en el Perú      Printed in Peru*

# Contenido

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Presentación..... | 7 |
|-------------------|---|

**ARTÍCULOS BASADOS EN LAS TESIS SUSTENTADAS PARA OBTENER EL  
GRADO DE MAGÍSTER EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Y DE LA COMPETENCIA PUCP**

|   |    |
|---|----|
| De la teoría a la práctica. Un breve análisis sobre algunas marcas<br>colectivas provenientes de la ciudad de Huancayo..... | 11 |
| <i>Grace Aguilar Nieto</i>  |    |

|   |    |
|---|----|
| Generando confianza en el comercio electrónico:<br>análisis de la conveniencia de reconocer el derecho de retracto a favor<br>de los consumidores que celebran contratos de consumo por internet..... | 53 |
| <i>Viviana Barbosa Jaime</i>  |    |

|   |    |
|---|----|
| La copia privada en la legislación sobre Derecho de Autor ..... | 93 |
| <i>Jorge Córdova Mezarina</i>                                   |    |

|  |     |
|--|-----|
| La negociación de contratos de transferencia tecnológica universidad-empresa ..... | 125 |
| <i>Melisa Guevara Paredes</i>  |     |

|   |     |
|---|-----|
| ¿Cómo analizar un caso en el que se invoca la prohibición absoluta<br>de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público<br>o las buenas costumbres? ..... | 153 |
| <i>Alfredo Lindley-Russo</i>  |     |

Un primer alcance sobre la protección efectiva del uso de imágenes en Internet desde la perspectiva del Derecho de Autor ..... 201  
*María Julia Peláez Chávez*

El derecho fundamental de los consumidores a la defensa corporativa ..... 235  
*Moisés Rejanovinschi Talledo*

CONAR: la autorregulación publicitaria en el Perú ..... 269  
*Alex Sosa Huapaya*

Dejando a nadie contento: análisis sobre la legislación y pronunciamientos del Indecopi en la protección del derecho de los consumidores en el ámbito del transporte aéreo y su efecto en los operadores del servicio ..... 315  
*Carlos Alberto Tejeda León*

**PONENCIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL  
 “DERECHOS DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”.  
 REALIZADO EN LIMA EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015.  
 ORGANIZADO POR LA MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD  
 INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA PUCP**

Los derechos fundamentales de los usuarios y su interferencia en la tutela judicial del Derecho de Autor Internacional ..... 349  
*Julián López Richart*

Reflexiones sobre la reforma del sistema de los derechos de autor en la Unión Europea para la creación de un mercado único digital ..... 377  
*Aurelio López-Tarruella Martínez*

Responsabilidad de los prestadores de servicios de internet en derechos de autor ..... 407  
*Oscar Montezuma Panes*

The Canadian Copyright story: how Canada improbably became the world leader on users’ rights in Copyright law ..... 417  
*Michael Geist*

De los autores ... ..... 455

## Presentación

---

En esta oportunidad, como actual Director de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me corresponde el honor de prologar la presente publicación que conmemora sus 16 primeros años.

Nuestra Maestría fue creada en el año 2000, teniendo al profesor Lorenzo Zolezzi como su primer Director. Desde ese momento se ha mantenido en el Perú como la única en su género que integra dos áreas temáticas en permanente evolución: la Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia. A partir del año 2016, entró en vigencia un nuevo Plan de Estudios en la Maestría, cuya elaboración contó con el decidido apoyo de los profesores Elvira Méndez y Baldo Kresalja, miembros del Comité Directivo, así como con la entusiasta colaboración de distintos docentes, entre los que quisiera destacar a Luis Diez Canseco, quien imparte clases desde la primera edición de la Maestría, Alfredo Maraví y Oscar Montezuma.

El presente libro se encuentra dividido en dos secciones. En primer lugar, se incluyen artículos elaborados por nuestros exalumnos, los cuales están basados en las Tesis que ellos sustentaron con éxito para obtener el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. En lo que se refiere Signos Distintivos, Grace Aguilar analiza las marcas colectivas provenientes de la ciudad de Huancayo, mientras que Alfredo Lindley-Russo aborda la polémica prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o buenas costumbres. Sobre el Derecho de Autor, Jorge Córdova revisa los alcances de la copia privada y María Julia Peláez reflexiona sobre la protección efectiva del uso de imágenes en internet. En cuanto a Invencciones, Melisa Guevara aborda la negociación de contratos de transferencia tecnológica universidad-

empresa. En el ámbito de la Protección al Consumidor, Viviana Barbosa revisa la conveniencia de reconocer el derecho de retracto a favor de los consumidores que celebran contratos de consumo por internet, Moisés Rejanovinski aborda el derecho fundamental de los consumidores a la defensa corporativa y Carlos Tejeda se pronuncia sobre la defensa de los consumidores en el transporte aéreo. Finalmente, Alex Sosa analiza la autorregulación publicitaria en el Perú.

En la segunda sección, contamos con cuatro ponencias del Congreso Internacional “Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías” que nuestra Maestría organizó en febrero de 2015 y que contó con la destacada participación de profesores de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Ottawa. De este modo, Julián López examina los derechos fundamentales de los usuarios y su interferencia en la tutela judicial del Derecho de Autor en internet, Aurelio López-Tarruella reflexiona sobre la reforma del sistema de los Derechos de Autor en la Unión Europea para la creación de un mercado único digital y Oscar Montezuma revisa la responsabilidad de los prestadores de servicios de internet. Por su parte, Michael Geist analiza las recientes tendencias del Derecho de Autor en Canadá.

Finalmente, no puedo dejar de agradecer a todos quienes han sido parte de estos 16 primeros años de la Maestría: alumnos, exalumnos, docentes y personal administrativo. Ha sido muy importante su dedicación y apoyo. Esperamos que vengan muchos años más en los que podamos seguir formando en el Perú expertos en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia.

Lima, diciembre de 2016.

MG. RAÚL ROY SOLÓRZANO SOLÓRZANO  
Director de la Maestría en Derecho de la  
Propiedad Intelectual y de la Competencia  
Escuela de Posgrado PUCP



Artículos basados en las Tesis sustentadas para  
obtener el grado de Magíster en Derecho  
de la Propiedad Intelectual y  
de la Competencia PUCP



# De la teoría a la práctica. Un breve análisis sobre algunas marcas colectivas provenientes de la ciudad de Huancayo

GRACE AGUILAR NIETO

*Abogada. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP.  
El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

## SUMARIO:

*I. INTRODUCCIÓN.- II. NOCIONES PRELIMINARES.- 2.1. Definiciones.- 2.2. Asociatividad.- III. EXPERIENCIAS DE LAS MARCAS COLECTIVAS REGISTRADAS EN HUANCAYO.- 3.1. Objetivo del trabajo de campo.- 3.2. Metodología utilizada en el trabajo de campo.- 3.3. Las marcas colectivas registradas en la ciudad de Huancayo.- IV. ANÁLISIS DE LAS MARCAS COLECTIVAS.- 4.1. Las razones para registrar la marca colectiva.- 4.2. Algunos aspectos en los que influye la marca colectiva.- 4.3. Las marcas colectivas identificadas como instrumento de competencia en el mercado de la ciudad de Huancayo.- V. CONCLUSIONES.*

## I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo se basó en la Tesis “De la teoría a la práctica: análisis de algunas marcas colectivas registradas en Lima y Huancayo”, la cual se inició como una inquietud sobre el funcionamiento de las marcas colectivas en el Perú. Con ese objetivo en mente, se inició la búsqueda de información relativa al número total de marcas colectivas en la base de datos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), de acuerdo al cual, al 06 de abril de 2012 se registraron 136 marcas colectivas, mientras que a la misma fecha el número de marcas registradas fue de 186 468 en el caso de las marcas de producto; y 71 165 en el caso de las marcas de servicio.

No obstante las cifras antes mencionadas, esta investigación buscó verificar las ventajas de la marca colectiva al interior de la asociación titular de ella, como en los productos o servicios que ofrezca. Por ello, esta investigación partió de la hipótesis siguiente: la marca colectiva promueve la asociatividad; mejora y uniformiza la calidad y la presentación de los productos ofrecidos o la presta-

ción de los servicios por los miembros de una asociación, convirtiéndose en una herramienta de competencia para las asociaciones titulares de las mismas.

En tal sentido, el propósito de la tesis en la que se basa el presente artículo se enfocó en verificar dicha afirmación en cinco marcas colectivas (ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ y logotipo; VALLE AZUL ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LÁCTEOS CONCEPCIÓN-JUNÍN y logotipo; APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo; TRADICIÓN DE LOS INCAS PRODUCTOS NATURALES y logotipo; y , CHIRIMOYA CUMBE y logotipo) registradas en Lima y Huancayo, de las cuales se eligieron las marcas ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ y logotipo; y, APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo para el presente artículo.

La metodología utilizada fue la sociológica y funcional, a través del trabajo de campo, basado en la realización de entrevistas a los presidentes y representantes de las dos asociaciones titulares de las siguientes marcas colectivas antes mencionadas; asimismo, se efectuó una encuesta a la población de la ciudad de Huancayo sobre dichas marcas colectivas, a fin de comprobar los objetivos descritos anteriormente.

En la primera parte, se desarrollarán dos puntos: (a) la marca colectiva y (b) la asociatividad. En relación al primer punto, se expondrán las definiciones de la marca colectiva, marca de certificación y la denominación de origen. Asimismo, se realizará una breve presentación de los instrumentos bilaterales y multilaterales en la materia. A esto debe sumarse una breve explicación de la marca colectiva como herramienta de competencia. Con respecto al segundo punto, se expondrá de manera concisa algunos aspectos de la asociatividad: definición, ventajas, entre otros.

En la segunda parte, se presentarán las dos marcas colectivas registradas en la ciudad de Huancayo mencionadas líneas arriba. Los titulares de las marcas precitadas expondrán su experiencia y el impacto de la marca colectiva en su organización, así como en los productos que comercializan.

En la tercera parte, se realizará un análisis de los siguientes aspectos: (a) las razones para el registro de la marca colectiva; (b) algunos aspectos en los que influye la marca colectiva; (c) las marcas colectivas identificadas como instrumento de competencia en el mercado.

## II. NOCIONES PRELIMINARES

En las páginas siguientes se abordarán las diferencias entre las marcas colectivas, las marcas de certificación y las denominaciones de origen. Asimismo, se expondrán los instrumentos internacionales sobre marcas colectivas vinculantes para el Perú.

## 2.1. Definiciones

### 2.1.1. *Definición y características de la marca colectiva, la marca de certificación y la denominación de origen*

#### A. *La marca colectiva*

La marca colectiva es un signo distintivo que sirve para indicar que los productos o servicios prestados u ofrecidos pertenecen a una empresa miembro de una asociación o colectividad, a la cual también pertenecen otras empresas<sup>1</sup>. Asimismo, la marca colectiva puede servir para distinguir otras características del producto o servicio, por ejemplo, el origen geográfico, el material, el modo de fabricación, entre otras características comunes<sup>2</sup>.

La marca colectiva distingue los productos o servicios de las empresas de los miembros de la asociación, colectividad o agrupación titular de la marca, y no puede ser utilizada por esta última. Por ello, se podría decir, hasta cierto punto, que la relación que existe entre la asociación titular de la marca y sus miembros es similar a una licencia de marca, puesto que el titular (la asociación) cede la marca para que sea utilizada por terceros. Sin embargo, la cercanía entre el titular y el miembro es mayor, debido a que para utilizar la marca colectiva es indispensable ser miembro de la asociación o colectividad, pero a su vez para ser miembro es necesario cumplir con el Reglamento de Uso de la marca colectiva. Por ello, en última instancia, la facultad de usar la marca colectiva depende del fiel cumplimiento de su reglamento de uso<sup>3</sup>.

En ese sentido, las características de la marca colectiva son:

- Las marcas colectivas son utilizadas por los miembros de una asociación o colectividad.
- La asociación o colectividad es titular de la marca colectiva.
- Existe un reglamento de uso.
- El uso de la marca colectiva implica ser miembro de la asociación titular de la marca colectiva.

---

<sup>1</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 690.

<sup>2</sup> La definición publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre las marcas colectivas es la siguiente: “Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa”. OMPI, “Las marcas colectivas”. Disponible en <[http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/collective\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>3</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., p. 695

- Existe una relación entre las personas autorizadas a usar la marca colectiva y la asociación o colectividad titular de la misma.

Lo antes mencionado ha sido plasmado tanto en el artículo 180 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial como en el artículo 77 del Decreto Legislativo N° 1075; en el caso de este último, establece la posibilidad de que la marca colectiva esté conformada por indicaciones geográficas, en razón de lo establecido en el artículo 16.2, inciso 2<sup>a</sup> del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América (APCPE) suscrito en el año 2004.

### *B. La marca de certificación*

La marca de certificación es un signo distintivo que sirve para garantizar el cumplimiento de determinados estándares de calidad en los productos o servicios prestados por personas distintas del titular, los cuales han sido debidamente autorizados por él, puesto que cumplen con el reglamento de uso de la marca de certificación<sup>5</sup>.

Esta marca puede ser usada por los productores, fabricantes o distribuidores, previa autorización del titular de la misma, sin que sea necesario pertenecer a una agrupación o identidad<sup>6</sup>. En consecuencia, el titular de la marca y los que la utilizan no concurren en el mercado<sup>7</sup>.

De otro lado, en el reglamento de uso de la marca de certificación están consignados las condiciones de uso de la marca y los estándares de calidad que deben cumplir los productos o servicios prestados por aquellos autorizados a usarla.

Las características de la marca de certificación son:

- Es un signo distintivo que garantiza que los productos o servicios cumplen con determinado estándar de calidad.
- Existe un reglamento de uso.
- El titular de la marca de certificación elabora el reglamento de uso.

---

<sup>4</sup> MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, "Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América", 2006. Disponible en <[http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>5</sup> LARGO GIL, Rita, *Las Marcas de Garantías*, 1<sup>a</sup> edición, Civitas, Madrid, 1993, pp. 50-51.

<sup>6</sup> La definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre marcas de certificación es la siguiente: "Las marcas de certificación se dan a productos que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos en cuestión cumplen ciertas normas". OMPI, "Marcas de Certificación". Disponible en <[http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/certification\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>7</sup> LARGO GIL, Rita, ob. cit., p. 52.

- El titular de la marca controla la calidad de los productos o servicios de quien utiliza dicha marca.
- No existe vinculación entre los que utilizan la marca de certificación.

Lo señalado de manera precedente ha sido plasmado tanto en el artículo 185 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial como en el artículo 80 del Decreto Legislativo N° 1075; en este último, como resultado de la suscripción del APCPE, se agregó que la marca de certificación puede incluir además indicaciones geográficas.

### *C. La denominación de origen*

De otro lado, la denominación de origen es una expresión lingüística que designa un producto cuyas características determinadas o cualidades especiales se deben al medio geográfico (factor natural y humano). Esta definición coincide con la esbozada por la OMPI, la cual señala lo siguiente:

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen<sup>8</sup>.

La definición mencionada anteriormente también se encuentra en otros instrumentos internacionales, como es el caso del Arreglo de Lisboa<sup>9</sup>, al cual el Perú se adhirió el 16 de febrero de 2005. Dicho tratado establece, en su artículo 2, inciso 1, la definición de “Denominación de Origen”:

1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o

---

<sup>8</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), “Acerca de las indicaciones geográficas”. Disponible en <[http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/about.html](http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>9</sup> El Arreglo de Lisboa es un tratado multilateral a través del cual se establece la existencia un sistema internacional de Registro para la protección de las denominaciones de origen. Para poder acceder a este Registro, los Estados Parte de este instrumento — que actualmente son 27 — deben proteger y reconocer la denominación en el país de origen. Los Estados Parte de este instrumento son Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Marruecos, México, Montenegro, Nicaragua, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia, Togo, Túnez y Turquía.

características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Como se puede apreciar, en el citado instrumento se hace mención a la naturaleza originaria del producto y la calidad o características particulares como resultado esencialmente del medio geográfico, razón por la que el producto será designado con el nombre de la zona geográfica en cuestión.

Asimismo, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC)<sup>10</sup>, en el artículo 22, inciso 1, menciona, la protección a las indicaciones geográficas, categoría que incluye a las denominaciones de origen:

1) A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Las indicaciones geográficas están constituidas por el nombre de una ciudad o localidad determinada o bien por el nombre de una zona o región más o menos extensa<sup>11</sup> de las cuales las denominaciones de origen son una subcategoría.

En tal sentido, las características de la denominación de origen son:

- Es una subcategoría de las indicaciones geográficas.
- Hace referencia a una región o localidad con la cual se designa un producto.
- Las características, la calidad, la reputación del producto se deben esencialmente al medio geográfico; este último incluye los factores naturales y humanos.

Lo mencionado de manera precedente ha sido plasmado en el artículo 201 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

### ***2.1.2 Otros aspectos de la marca colectiva, de la marca de certificación y de la denominación de origen***

#### ***A. Titularidad***

En el caso de las marcas colectivas, el titular es la organización que representa a la colectividad que realiza la actividad económica<sup>12</sup>. Dicha titularidad es única, pero su uso es plural, puesto que los miembros de la colectividad son

---

<sup>10</sup> Tratado multilateral que incluye temas de propiedad intelectual tales como patentes, marcas, indicaciones geográficas entre otros.

<sup>11</sup> FERREYROS CASTAÑEDA, Marisol, *A propósito del Pisco Peruano*, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 4.

<sup>12</sup> MOTA MAIA, José, *Marcas, Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el Derecho Marcario*, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 51.



siempre más de uno, siendo los usuarios de la marca colectiva los miembros del agrupamiento que sean — a su vez— agentes de la economía social<sup>13</sup>.

En efecto, la asociación de productores o prestadores de servicios es la titular de la marca colectiva y autoriza el uso de la misma a sus miembros, lo cual depende de lo que establezca el Reglamento de Uso de la marca colectiva de la que se trate.

Como se puede apreciar, hay una separación entre la titularidad y el uso de la marca colectiva<sup>14</sup>, donde la primera es ejercida por la asociación u organización, mientras que la segunda es efectuada por los miembros de la misma, quienes en última instancia son los que utilizarán la marca colectiva.

Lo antes señalado se encuentra regulado en el artículo 181 de la Decisión 486, que establece que la titularidad de la marca colectiva recae en una asociación o colectividad que se encargará de establecer el Reglamento de Uso, mediante el cual se normará la manera de utilizar la marca colectiva. Dicha asociación o colectividad está formada por productores, fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios, entre otros, los cuales están legalmente constituidos y tienen capacidad jurídica.

En el caso de las marcas de certificación, el titular es una persona natural o jurídica que se encarga de garantizar que los productos o servicios ofrecidos cumplan con un estándar de calidad similar. Dicho titular es distinto de las personas jurídicas o naturales que usan dicha marca, a fin de que exista una objetividad en medición de la calidad de los productos o servicios de los que se trate; lo antes señalado fue recogido por el artículo 186 de la Decisión 486.

Finalmente, en el caso de las denominaciones de origen, el titular es el Estado<sup>15</sup> que emite la autorización de uso de la denominación de origen, tal como lo establece el artículo 208 de la referida Decisión y por el artículo 88 del Decreto Legislativo 1075.

#### *B. Personas autorizadas para utilizar la marca colectiva, la marca de certificación o garantía y la denominación de origen*

La marca colectiva está destinada a ser usada por aquellos a los que el Reglamento de Uso o estatutos les confiera ese derecho<sup>16</sup>, para designar los productos o servicios<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> IGLESIAS DARRIBA, Claudio, *Marca Colectiva: Ley 26.355 comentada*, 1ª edición, Teseo, Buenos Aires, 2008, p. 19.

<sup>14</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., p. 695.

<sup>15</sup> MOTA MAIA, José, ob. cit, p. 52.

<sup>16</sup> Ídem, p. 51.

<sup>17</sup> Ibidem.

Así, las personas (sean naturales o jurídicas) que deseen utilizar la marca colectiva deben ser miembros de la asociación o colectividad, lo que implica cumplir con las condiciones establecidas por el Reglamento de Uso de la marca colectiva de la que se trate; por ejemplo, las condiciones tecnológicas, métodos de producción, entre otros. Este es el caso del Reglamento de Uso de la Marca Colectiva CANIPACO LACTEOS INCAHUASI (Certificado N°00000108), que establece que el queso fresco debe mantenerse refrigerado a una temperatura entre 2 °C y 8 °C; en este caso, ello es importante, debido al impacto que podría tener en la homogeneidad de la calidad de los productos que se ofrecen o se brindan.

Lo antes mencionado también ha sido recogido en el artículo 181 de la Decisión 486, en la cual se establece quiénes están autorizados a usar la marca colectiva.

De otro lado, en el caso de las marcas de certificación, ellas solo pueden ser utilizadas por los productores, fabricantes o distribuidores debidamente autorizados por su titular; en el caso de este tipo de marca, el titular y los autorizados a usarla no compiten ni de manera directa ni indirecta<sup>18</sup>. En efecto, son los productores, fabricantes y distribuidores los llamados a utilizar la marca de certificación, y su titular debe asegurar el cumplimiento de todos los estándares de calidad exigidos por el Reglamento de Uso, lo cual también se encuentra regulado en el artículo 188 de la Decisión 486; es decir, las personas naturales o jurídicas que utilizan la marca de certificación son distintas del titular y no guardan ninguna relación con él.

Por otra parte, las personas (personas naturales o jurídicas) autorizadas utilizar la denominación de origen son las que producen, cultivan o elaboran los productos aptos para ser designados por la denominación de la que se trate e incluso pueden hacer uso de ella en la publicidad<sup>19</sup>.

En el Perú, la denominación de origen es utilizada por los “productores”, “fabricantes” o artesanos”, es decir, personas jurídicas o naturales, las cuales se ubican en la zona protegida por la denominación. Ello se encuentra regulado en el artículo 212 de la Decisión 486.

### *C. Normas internas que regulan el uso de la marca colectiva, la marca de certificación y la denominación de origen*

Para normar el uso de la marca colectiva, la marca de certificación y la denominación, se hace necesario constar con un documento que regule el uso en cada una de ellas.

---

<sup>18</sup> LARGO GIL, Rita, ob. cit., p. 52.

<sup>19</sup> BOTANA AGRA, Manuel, Carlos FERNANDEZ-NÓVOA y José Manuel OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 798.

La marca colectiva necesita un Reglamento de Uso. Entre los aspectos que debe cumplir el citado documento, se pueden mencionar: (a) los datos de identificación de la Asociación; (b) las condiciones de afiliación a la asociación y las personas autorizadas para utilizar la marca; (c) las condiciones de uso de la marca; (d) las sanciones aplicables a los miembros de la asociación que incumplan con el reglamento<sup>20</sup>.

Asimismo, en relación al reglamento de uso, cabe agregar un elemento más: las características del producto o servicio que se brinda, deben ser respetadas por los miembros de la asociación y por aquellos que desean formar parte de ella; caso contrario, será sancionado por incumplimiento del Reglamento de Uso, lo cual también se encuentra contemplado en el inciso c) del artículo 182 de la Decisión 486.

Al respecto, al igual que sucede con la marca colectiva, la marca de certificación tiene un Reglamento de Uso en el cual están fijadas: (a) las personas legitimadas para usar la marca de certificación; (b) las características de los productos o servicios que se ofrecerán; (c) las medidas de control que van aplicarse; (d) sanciones por el cumplimiento del Reglamento de uso<sup>21</sup>.

En el uso de la denominación de origen, cabe mencionar dos elementos importantes: (a) el Consejo Regulador, el cual tiene como función asegurar la debida y apropiada tutela del conjunto de intereses que giran en torno a la denominación de origen<sup>22</sup>, vela por las disposiciones legales y en particular las contenidas en su Estatuto y (b) el Estatuto del Consejo Regulador, donde se estipulan normas de carácter organizativo y técnico. En el caso de la legislación peruana, la norma que regula los consejos reguladores de las denominaciones de origen es la Ley 28331, en cuyo articulado se establecen los requisitos de constitución, organización, facultades, funciones, entre otros, de los consejos reguladores, así como el contenido de su estatuto.

#### *D. Función*

Las marcas colectivas, sin perjuicio de consignar la región o territorio, sirven para distinguir el producto o actividad de la persona jurídica titular de la marca<sup>23</sup>, la cual está conformada por los productores o prestadores de servicios que efectúan una determinada actividad; en ese sentido, la marca colectiva distingue,

---

<sup>20</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., pp. 691-692.

<sup>21</sup> Ídem, p. 685

<sup>22</sup> BOTANA AGRA, Manuel, Carlos FERNANDEZ-NÓVOA, y José Manuel OTERO LASTRES, ob. cit., p.797.

<sup>23</sup> MOTA MAIA, José, ob. cit., p. 51.

en última instancia, los productos o servicios de los miembros que pertenecen al agrupamiento titular de la marca<sup>24</sup>.

Adicionalmente, otra función que desempeña la marca colectiva es denotar el origen geográfico de los productos o de los servicios. Esto sucede justamente cuando el signo constitutivo de la marca colectiva es una indicación geográfica<sup>25</sup>, la cual brinda doble información: el origen empresarial —es decir, cuál es la procedencia de los productos o servicios— y el origen geográfico —esto es, la zona o región de donde procede el producto o servicio brindado—.

En el caso de la marca de certificación, ella indica que los productos o servicios poseen una determinada característica común y un cierto nivel de calidad, que garantiza que han sido sometidos a un control previo y continuado por el titular de la marca<sup>26</sup>.

En efecto, este tipo de marcas sirven para garantizar que los respectivos productos o servicios se encuentran sujetos a determinados patrones o estándares además de contar con un control previo y continuo a través del tiempo<sup>27</sup>.

En el caso de las denominaciones de origen, la función principal es indicar la procedencia de un producto<sup>28</sup>, así como proteger la producción de una localidad, región o territorio<sup>29</sup>

### *E. Duración*

En el caso de las marcas colectivas, la duración es de diez años y depende de la obligatoriedad del uso<sup>30</sup>, la cual descansa en los miembros de la organización o asociación.

En el caso de las marcas de certificación, al igual que la marca colectiva, la duración es de diez años.

En el caso de las denominaciones de origen, su duración está determinada por la existencia de las condiciones que la motivaron y es protegida con independencia de su registro<sup>31</sup>, tal como lo estipula el artículo 206 de la Decisión 486.

### *F. Renovación*

En el caso de las marcas colectivas y las marcas de certificación, su renovación debe realizarse cada diez años.

---

<sup>24</sup> IGLESIAS DARRIBA, Claudio, ob. cit., p. 20.

<sup>25</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., p. 690.

<sup>26</sup> LARGO GIL, Rita, ob. cit., p. 51.

<sup>27</sup> IGLESIAS DARRIBA, Claudio, loc. cit.

<sup>28</sup> MOTA MAIA, José, ob. cit, p.50.

<sup>29</sup> Ídem, p. 52.

<sup>30</sup> Ídem, p. 53.

<sup>31</sup> MOTA MAIA, José, ob. cit., p. 52.

Por lo tanto, como se puede apreciar, tanto la marca colectiva como la de certificación son renovables por períodos de diez años.

El escenario es distinto en las denominaciones de origen, donde no es necesario renovar la protección, puesto que ella dependerá de la persistencia de las circunstancias particulares que la hicieron merecedora de la misma.

**Cuadro N°. 1:** Cuadro resumen de los diversos aspectos existentes en las marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen

| ÍTEMS                       | MARCA COLECTIVA                            | MARCA DE CERTIFICACIÓN  | DENOMINACIÓN DE ORIGEN  |
|-----------------------------|--|---|---|
| Titularidad                 | Colectividad u organización                | Un tercero distinto de los que usan la marca                                  | Estado  |
| Personas autorizadas al uso | Miembros de la colectividad                | Personas ajenas al titular siempre que cumplan con los requisitos solicitados | Personas pertenecientes a la zona donde se elabora o produce el bien  |
| Reglamento de Uso           | Sí   | Sí  | Estatuto de Consejo Regulador   |
| Función                     | Indicar la pertenencia a una colectividad. | Verificar que se cumplan con ciertos estándares de calidad.                   | Indica el lugar donde se elabora un producto determinado con características propias de la zona.              |
| Duración de la protección   | 10 años                                    | 10 años   | Mientras la zona posea las características especiales que permiten la elaboración de un producto determinado. |
| Renovación                  | Sí   | Sí  | No es necesario.  |

### ***2.1.3. Instrumentos internacionales que incluyen marcas colectivas vinculantes para el Perú***

#### ***2.1.3.1. A nivel multilateral***

##### ***- Convenio de París<sup>32</sup>***

El Perú se adhirió a este instrumento el 11 de enero de 1995, fecha en la que entró en vigor para nuestro país<sup>33</sup>. En el artículo 7 bis de este tratado, se establece la protección a las marcas colectivas:

<sup>32</sup> Es un instrumento multilateral que busca regular aspectos de la propiedad intelectual, entre otros temas: patentes, marcas, diseños industriales. El número de Estados Parte de este instrumento es 217.

<sup>33</sup> OMPI, "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>>, página web consultada el 09 de

### Artículo 7 bis

[Marcas: marcas colectivas]

- 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.
- 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
- 3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Como se puede apreciar en el primer inciso de este artículo, los países miembros tienen la obligación de proteger a las marcas colectivas cuyos titulares son las agrupaciones o asociaciones en esos países que podrían o no tener un fin de lucro, aun cuando no tengan un establecimiento comercial.

El segundo inciso se refiere a los requisitos que cada país establece para el registro y por consiguiente la protección a las marcas colectivas, pero cabe recordar que ellas no deberán ser contrarias al orden público.

En el tercer inciso de este artículo, se establecen las razones por las que no podrá denegarse la protección de la marca colectiva: (a) cumplir con las leyes del país de origen; (b) la asociación no esté establecida en el país donde la protección se reclama; (c) la colectividad no se haya constituido de acuerdo a las leyes del país. Entonces, lo que importa en este inciso es la existencia de una colectividad y que la marca no sea contraria a la ley del país de origen.

#### 2.1.3.2. A nivel subregional

- *Decisión 486: Régimen común de Propiedad Industrial*

Dado que el Perú es País Miembro de la Comunidad Andina, la marca colectiva está regulada en la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Intelectual, en el Título VIII, del artículo 180 al 184.

El artículo 180 define el concepto de marca colectiva y establece que el control de la misma recae bajo el titular de la marca, el cual, como ya se mencionó, sirve para distinguir el origen o cualquier característica común de los productos o servicios pertenecientes a distintas empresas.

En el artículo 181, se establece quiénes pueden solicitar el registro de la marca colectiva, los cuales deben tener un establecimiento legal.

Posteriormente, el artículo 182 establece los requisitos para solicitar el registro de la marca colectiva, que, en este caso, son tres: (a) copia de los estatutos de asociación o del grupo que solicita el registro de la marca colectiva; (b) la lista de integrantes que forman parte de esta colectividad; y, (c) el reglamento de uso, a través del cual se establecen las reglas que los miembros de la asociación debe observar para usar el citado signo distintivo. Además, en el mismo artículo, se indica la obligación de informar – en nuestro caso, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) – respecto a las modificaciones que sufran los documentos antes mencionados.

El artículo 183 regula la transferencia o licencia de la marca colectiva de acuerdo con las normas internas de estas agrupaciones, lo que significa una mayor libertad para la realización de tales actos. Adicionalmente, el citado artículo establece la obligatoriedad de inscripción de dichas transferencias o licencias ante las oficinas nacionales competentes (que, en el caso peruano, es Indecopi) con el objeto de que surtan efectos frente a terceros.

El artículo 184 establece que el Título VI sobre las marcas también es aplicable a las marcas colectivas, por ejemplo el trámite de registro y sus requisitos regulados en el Capítulo II, del artículo 138 al artículo 151.

#### *2.1.3.3. A nivel bilateral*

*- Acuerdo de Promoción Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América (APCPE)*

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América (APCPE), suscrito el 16 de abril de 2006, contiene veintitrés capítulos; entre ellos, el capítulo 16 regula las disposiciones relativas a Propiedad Intelectual, entre las cuales está el artículo 16.2, cuyo inciso 2, referido a las marcas colectivas, señala lo siguiente:

2. Cada parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada parte también dispondrá que los signos que pueden servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas pueden constituir marcas de certificación o marcas colectivas.

Como se puede observar, este inciso establece que las indicaciones geográficas también pueden ser incluidas en una marca colectiva o en una de certificación, complementando así lo establecido por la Decisión 486.

Por ello, luego de la suscripción del citado instrumento, el Perú promulgó normas que complementan lo establecido por el tratado bajo comentario, entre ellas, el Decreto Legislativo 1075, cuyo artículo 77 establece que la marca colectiva puede incluir una indicación geográfica.

Sobre el particular, se debe precisar que la marca colectiva puede estar acompañada de una indicación geográfica, ello no implica la modificación en el tratamiento a esta figura jurídica, puesto que la marca colectiva, como cualquier otra marca, debe –además de consignar el origen geográfico del producto o servicio– poseer otros elementos para ser distintiva, caso contrario, podría ser percibida como un signo descriptivo que solo hace alusión a la proveniencia del producto o al lugar donde se presta el servicio y estaría inmersa en las prohibiciones absolutas, inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Siguiendo con el comentario de los artículos del D.L. 1075, el artículo 78 de dicho Decreto señala de manera explícita que el titular de la marca colectiva puede realizar las acciones necesarias en representación de los miembros de la asociación, solicitando también la reparación por los daños ocasionados por el uso sin autorización de la marca colectiva, debido a que ello puede afectar la calidad del producto y por consiguiente el prestigio de la marca colectiva, causando un perjuicio, además, a los miembros de la asociación en su conjunto.

El artículo 79 del D.L. 1075 señala que para las marcas colectivas no existe un procedimiento específico, sino que es el mismo que se aplica a las marcas en general, contemplada en la misma Decisión. De este modo, esta norma reitera lo estipulado por el artículo 184 de la Decisión 486, que establece la aplicación de las disposiciones sobre marcas reguladas por la norma antes citada a las marcas colectivas.

#### *2.1.4. La marca colectiva como herramienta de competencia*

En una economía de mercado, en la cual existen numerosas empresas que ofrecen productos similares, la diferenciación se convierte en un factor importante para las empresas que compiten entre sí en un mismo rubro; por lo que los criterios de calidad, prestigio, el origen empresarial, entre otros, serán importantes para alcanzar tal diferenciación, puesto que ella es útil a fin de reducir costos de transacción, esto es, dinero, tiempo, entre otros.

En este sentido, la Propiedad Industrial (a) genera la diferenciación y (b) simplifica los costos de transacción.

En efecto, la Propiedad Industrial permite la apropiación de la diferenciación como activo intangible y, por sus características legales, es un sistema que concede seguridad jurídica a la diferenciación (origen, calidad, elaboración, tradición, etc.), a través de los distintos elementos que la componen (signos distintivos), como son las marcas colectivas, las de certificación o de garantía ,entre otros<sup>34</sup>, con las

---

<sup>34</sup> GARCIA MUÑOZ-NAJAR, Luis Alonso, “Estrategias competitivas para las PYME. La propiedad intelectual como herramienta para competir”, p. 7. Disponible en <[http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/estrategias\\_peru.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/estrategias_peru.pdf)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.



cuales se pueden alcanzar los objetivos señalados anteriormente, debido a que sirven como medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir su empresa en el tráfico mercantil.

A esto se suma que los signos distintivos, como es el caso de la marca, promueven y fomentan la contratación de los productos y servicios diferenciados al informar de sus características y de su procedencia empresarial, brindando a la vez al consumidor información clara sobre el producto o servicio. Asimismo, condensan en sí el eventual “*goodwill*” o fama, con lo cual no solo son signos que describen una serie de características y son acreditativas de calidad, sino que se convierten en mecanismos de publicidad efectivos<sup>35</sup>.

Considerando lo antes mencionado, los signos distintivos se convierten en bienes intangibles cuyo objetivo principal es agregarle valor a los productos resultantes y/o a los servicios prestados y los diferencia de sus similares, debido a la información que transmiten o llevan consigo.

En este escenario, la marca colectiva – como parte de los signos distintivos – permite diferenciar los productos o servicios de los de otros competidores, ya sea por procedencia de una misma localidad, región o país o por reunir ciertas características o cualidades comunes<sup>36</sup>, permitiendo con ello el desarrollo de marcas locales y regionales<sup>37</sup>. A esto se suma que la marca colectiva es un mecanismo para reducir los costos de desarrollo de una marca, logrando su posicionamiento en el mercado con una inversión menor, dado que se hace en conjunto por todos los usuarios y por el propio titular<sup>38</sup>.

A ello se debe agregar que ayuda a formar la imagen común de un grupo de micro, pequeños o medianos empresarios y posteriormente a consolidar la imagen de los productos o servicios que llevan la marca y la de sus fabricantes o prestadores de servicios<sup>39</sup>.

En este sentido, la marca colectiva puede ser utilizada conjuntamente con las marcas individuales de un empresario y con cualquier otro signo<sup>40</sup> que distinga

---

<sup>35</sup> Ídem. p. 8

<sup>36</sup> CALDERÓN, Karina, “La marca colectiva, un beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala”, p. 11. Disponible en <<http://www.sieca.int/site/Cache/17990000000845/17990000000845.pdf>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>37</sup> INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), “Marcas Colectivas y de Certificación en México” [Diapositivas], Presentación N° 21. Disponible en <[www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/wipo\\_smes\\_gua\\_09/wipo\\_smes\\_gua\\_09\\_www\\_130560.ppt](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/wipo_smes_gua_09/wipo_smes_gua_09_www_130560.ppt)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>38</sup> CALDERÓN, Karina, *loc. cit.*

<sup>39</sup> *Ibidem.*

<sup>40</sup> GARCÍA MUÑOZ-NAJAR, Luis Alonso, “El uso de las marcas otros signos distintivos como herramienta de desarrollo empresarial”, p. 9. Disponible en <<http://www.ilo.org/>

al producto, generando a su vez un mayor grado de diferenciación del producto o servicio respecto a sus similares.

En lo que respecta a la comercialización de los productos o servicios, la marca colectiva permite crear una estrategia común de comercialización y facilitar la identificación de los productos o servicios en los mercados de exportación<sup>41</sup>.

De otro lado, la marca colectiva permite evitar la falsificación de los productos y la competencia desleal efectuada por terceros que intenten aprovecharse de la fama adquirida, identificando sus productos o servicios con un signo que goza de prestigio en el comercio, sin cumplir con las características del mismo<sup>42</sup>.

Finalmente, este signo distintivo garantiza a los consumidores un nivel de calidad presente en los productos o servicios que la llevan, que en varios casos resulta ser superior a los estándares exigidos por las normas técnicas y sanitarias<sup>43</sup>, así como permite el reconocimiento de las características, la procedencia empresarial; por lo que no teme ser defraudado<sup>44</sup>.

## 2.2. Asociatividad

Considerando que las marcas colectivas implican la existencia de una pluralidad de personas o un grupo de empresas, es necesario incluir el tema de la asociatividad, puesto que contribuye a que la asociación, colectividad o agrupación pueda tener una mayor cohesión, que se manifestará en el uso de la marca colectiva y en la aplicación de su Reglamento de Uso de manera efectiva.

### 2.2.1. Definición e importancia

Rosales<sup>45</sup> define la asociatividad como “un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas (principalmente), en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común”.

---

wcmstp5/groups/public/@ed\_emp/@emp\_ent/@ifp\_seed/documents/publication/wcms\_117522.pdf>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>41</sup> CALDERÓN, Karina, *loc. cit.*

<sup>42</sup> *Ibidem.*

<sup>43</sup> *Ibidem.*

<sup>44</sup> GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alfonso, *ob. cit.* Presentación N° 32.

<sup>45</sup> PROEXPANSIÓN, “Documento de Trabajo: Estudio sobre Cluster y asociatividad”, p. 12. Disponible en <<http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/ClusterdeCalzado.pdf>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

Asimismo, Perales<sup>46</sup> señala que la asociatividad consiste en “una serie de coaliciones formales entre dos o más organizaciones a fin de llevar a cabo empresas en el corto plazo, originadas en relaciones oportunistas o permanentes que se desarrollan como una forma de sociedad entre los participantes”.

De lo antes mencionado, se pueden extraer los siguientes elementos:

- a) Existencia de varias empresas;
- b) Existencia de una independencia jurídica y autonomía gerencial;
- c) Decisión voluntaria de unirse;
- d) Realización de un esfuerzo conjunto;
- e) Búsqueda de un objetivo común.

Así, una de las características de la asociatividad es la existencia de una pluralidad de empresas, ya sea por personas jurídicas (sociedades anónimas abiertas o cerradas, entre otras) o persona natural con negocio (empresas individuales de responsabilidad limitada). Asimismo, cada una de esas empresas mantiene una independencia jurídica y gerencial entre sí, es decir, las organizaciones encargadas de la toma de decisiones y de la administración de cada empresa no han perdido las facultades inherentes a sus cargos y continúan ejerciéndolas sin la interferencia de terceros.

A esto se suma que, en la asociatividad, otro factor muy importante es la voluntariedad, es decir, la decisión de cada una de las empresas de formar parte de una colectividad de manera libre en razón a las ventajas que dicha unión puede representar para ellos.

Al llevarse a cabo la unión de un grupo de empresas también se unen los esfuerzos de cada uno de sus participantes, los cuales se traducen en recursos financieros y bienes (equipos, maquinarias), donde la razón principal para esta unión es lograr un objetivo en común que no podría realizarse si cada una de ellas decidiera trabajar individualmente.

La importancia de la asociatividad radica en que es una estrategia de crecimiento empresarial que favorece, de manera particular, a las empresas de menor tamaño<sup>47</sup>. Entonces, asociatividad como estrategia permite que las pequeñas empresas puedan alcanzar niveles de competitividad similares a las empresas de mayor envergadura<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> *Ídem*, p. 14. Disponible en <<http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/ClusterdeCalzado.pdf>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>48</sup> LIENDO, Mónica G. y Adriana M. MARTINEZ, “Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las Pymes”, *Sextas Jornadas “Investigaciones en la Facultad” de Ciencias Económicas y Estadística*, Noviembre de 2001, p. 312. Disponible en <<http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/liendoasociativ01.pdf>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

### 2.2.2. Razones para asociarse

Las razones para asociarse están referidas a las circunstancias que se encuentran fuera del manejo de las empresas que deciden asociarse. Entonces, cuando ello sucede, la situación de incertidumbre desaparece.

Entre las razones<sup>49</sup> para asociarse, se encuentran las siguientes:

- Razones internas a las empresas: disminuir la incertidumbre y las debilidades y conjugar capacidades específicas.  
Dichas razones pueden responder a circunstancias económicas (pocos recursos financieros), debilidades a nivel organizativo, o deberse a la especialización que no les permite realizar otro tipo de labores.
- Razones competitivas: reforzar posiciones en el mercado.  
Esto significa que cuando se lleva a cabo la asociatividad se espera que la unión de este conjunto de esfuerzos haga posible estar en una mejor situación a nivel competitivo respecto a los demás.
- Razones estratégicas: conseguir nuevas posiciones estratégicas para el abastecimiento y/o la venta.

La asociatividad permite que el grupo de empresas pueda tener suficientes productos o vender a gran escala lo cual no era posible al actuar de forma individual.

### 2.2.3. Factores para el éxito de la asociatividad

Algunos de los factores<sup>50</sup> para el éxito de la asociatividad que procederemos a comentar son los siguientes:

- *Confianza – Selección de socios*

La confianza es indispensable en la relación entre los miembros de una colectividad que decide voluntariamente trabajar unida.

- *Transparencia y mecanismos de control*

Cada uno de los miembros rinde cuentas de las actividades que realiza y puede ser fiscalizado por los demás; esto, a su vez, implica la existencia de

<sup>49</sup> VEGAS RODRÍGUEZ, Juan Carlos “Proyecto de cooperación UE-PERÚ PENX” [Diapositivas], Lima, diapositiva N° 13. Disponible en <[http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs\\_taller/Presentaciones\\_Tumbes\\_y\\_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf](http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>50</sup> VEGAS RODRÍGUEZ, Juan Carlos, ob. cit., diapositiva N° 27. Disponible en <[http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs\\_taller/Presentaciones\\_Tumbes\\_y\\_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf](http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015

mecanismos de control pertinentes para que la transparencia sea efectiva, de lo contrario, desaparecerá la confianza.

- *Un objetivo común lo suficientemente atractivo*

El objetivo común que anime a los miembros de la colectividad debe ser atractivo para todos, a fin de mantener el interés de continuar trabajando juntos sin importar las dificultades que se presenten en el futuro.

- *Planificación adecuada de la asociación*

Toda asociación requiere de un plan de actividades que contenga todas las acciones que se ejecutarán a corto, mediano y largo plazo.

- *Formular y ejecutar proyectos que ayuden a la consecución de los apoyos económicos.*

La elaboración y ejecución de proyectos es importante, dado que permite conseguir financiamiento para la colectividad, el que ayudará, a su vez, a seguir cumpliendo con las actividades que la colectividad inicialmente se planteó, así como también continuar formulando y ejecutando más proyectos.

- *Autoridad de los Directivos*

A fin de que los directivos puedan ejercer autoridad, deben tener una legitimidad al interior de su propia organización y luego al interior de la colectividad para ejercer sin problema las atribuciones que les han sido conferidas.

- *Resolución de desacuerdos*

Al interior de una colectividad, es previsible que no todos los miembros tengan similares puntos de vista, lo cual trae como consecuencia la existencia de desacuerdos entre ellos: lo importante es saber cómo resolverlos escuchando a las partes y no permitir que esas desavenencias impidan alcanzar el objetivo común.

#### **2.2.4. Ventajas de la asociatividad**

Para poder promover la constitución de un mayor número de asociaciones que posteriormente decidan registrar una marca colectiva, es importante mostrar algunas de las ventajas<sup>51</sup> de la asociatividad:

---

<sup>51</sup> VEGAS RODRÍGUEZ, Juan Carlos, ob. cit., diapositiva N° 28. Disponible en: <[http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs\\_taller/Presentaciones\\_Tumbes\\_y\\_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf](http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

*- Incremento de la producción<sup>52</sup> y productividad*

El resultado de la existencia de una colectividad que une sus esfuerzos para un objetivo común es el incremento de la producción — es decir, elaboración de un mayor número de bienes — pero también de la productividad — la relación entre lo producido y los insumos con los que se cuenta —.

*- Mayor poder de negociación*

En el marco de una negociación con otros actores del mercado (compradores, distribuidores, entre otros), el pertenecer a una colectividad brinda un mayor poder de negociación, en términos de la capacidad de brindar u ofrecer cantidades importantes de productos y/o servicios.

*- Acceso a nuevos mercados<sup>53</sup>*

El trabajar de manera asociada permite que los miembros de la agrupación lleguen hacia nuevos mercados, ya sea a nivel nacional o internacional.

*- Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamiento.*

Al ser parte de una colectividad asociada, es posible que los proyectos que ejecuten generen mayor financiamiento que si lo hicieran individualmente, haciendo posible también tener acceso y adquisición de mejor tecnología.

Asimismo, es posible que esta colectividad acceda crédito financiero con mayor facilidad<sup>54</sup>, dada la disminución del riesgo de pago.

*- Se comparten riesgos y costos.*

La colectividad comparte riesgos, como es el caso de los riesgos crediticios, pero también costos, por ejemplo, los costos de servicios básicos, costos de asesoría técnica, entre otros.

*- Reducción de costos*

Al ser un grupo mayor de miembros que se unen para realizar una actividad o un grupo de actividades, los costos se reducen, puesto que son asumidos por el grupo de manera proporcional o en partes iguales, lo cual permite poder comprar más insumos al por mayor y a un menor precio<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, “Crece asociándote”, p. 7. Disponible en: <<http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Asociatividad%20A.pdf>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>53</sup> Ídem, p. 6.

<sup>54</sup> Ibídem.

<sup>55</sup> Ídem, p. 4.

### III. EXPERIENCIAS DE LAS MARCAS COLECTIVAS REGISTRADAS EN HUANCAYO

En esta parte del artículo, expondremos el trabajo de campo que recoge las experiencias de dos asociaciones de productores que registraron su marca colectiva provenientes de la ciudad de Huancayo, en particular, la de los titulares de las marcas colectivas ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ y logotipo; y APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo.

#### 3.1. Objetivo del trabajo de campo

El objetivo que persiguió el trabajo de campo fue observar los efectos posteriores al registro de las marcas colectivas estudiadas – verificando si los mismos se habían convertido en ventajas o desventajas –; en particular, el fortalecimiento de la asociatividad, el valor agregado de los productos (en calidad, presentación, entre otros), de la promoción de los productos y el incremento de sus ventas que tal vez no habrían podido lograr actuando individualmente; así como verificar si la marca colectiva es una herramienta de competencia para sus titulares.

#### 3.2. Metodología utilizada en el trabajo de campo

La metodología utilizada fue la sociológica y funcional<sup>56</sup>, la cual, a través del trabajo de campo, tuvo como finalidad comprobar los objetivos descritos anteriormente. Para ello, el trabajo de campo comenzó con la revisión de los expedientes en los que se tramitó el registro de las marcas colectivas antes citadas.

Asimismo, la información fue obtenida a través de la realización de entrevistas al Presidente o representante de las Asociaciones titulares de las marcas antes mencionadas, las cuales fueron efectuadas en los meses de julio y agosto de 2011.

#### 3.3. Las marcas colectivas registradas en la ciudad de Huancayo

##### 3.3.1. Caso ACRICUCEN: Asociación de Criadores de Cuyes del Centro<sup>57</sup>

###### a) Descripción de la Asociación

De acuerdo a la Partida Registral N°11025296 del Registro de Personas Jurídicas que obra en la Oficina Descentralizada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en la ciudad de Huancayo, la Asociación de Criadores de Cuyes del Centro (ACRICUCEN) fue constituida el 19 de mayo de 2004 y, según dicho documento, cuenta con 16 miembros.

<sup>56</sup> Clasificación tomada de RAMOS NUÑEZ, Carlos, *Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento*, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, pp. 106-110.

<sup>57</sup> AGUILAR NIETO, Grace, *Marcas Colectivas*. Entrevista realizada el 28 de julio de 2011 a Guillermo Molina Zamudio en la ciudad de Huancayo.

### *b) Objetivo de la Asociación*

La Partida Registral señala, entre los objetivos de la asociación, el contribuir en el desarrollo, social, económico, cultural de sus asociados, fomentando y promoviendo la unión y participación concertada de los miembros que la integran.

### *c) Producto que comercializa*

Según lo señalado por el señor Molina Zamudio, Presidente de la Asociación de Criadores de Cuyes del Centro (ACRICUCEN), el producto que comercializan son los cuyes, los cuales se dividen en tres clases<sup>58</sup>: (a) cuyes reproductores, (b) cuyes de consumo, y (c) carcasa de cuy (esqueleto de cuy).

### *d) Asociatividad*

El señor Molina afirmó que la marca los ayudó a promover la asociatividad, puesto que gracias a ello se coordina constantemente, se discuten los temas de interés para sus miembros (quienes son consultados antes de tomar una decisión) y existe una estrecha colaboración entre ellos.

### *e) Razón para registrar la marca colectiva*

Para esta asociación, la razón principal para registrar la marca colectiva fue vender su producto en los grandes mercados, hacer conocida a la asociación, al producto y mostrar su calidad, así como obtener el reconocimiento local, nacional e internacional y la identificación de sus productos con aquellos de alta calidad y garantía.

### *f) Uniformidad en la calidad y la presentación del producto*

Según el Presidente de esta asociación, el registro de la marca colectiva permitió que la calidad del producto mejore, puesto que ello supuso cumplir con determinadas exigencias, por ejemplo, el tener una granja certificada, tener buenas prácticas de crianza, niveles de sanidad óptimos, contar con el monitoreo de un veterinario, entre otros.

Asimismo, señaló que las características que diferencian a los productos con su marca colectiva ACRICUCEN de los ofrecidos por otros criadores de cuyes son (a) los precios bajos, puesto que constantemente están buscando reducir costos; (b) una mayor calidad, ofreciendo cuyes jóvenes, lo cual garantiza la suavidad

---

<sup>58</sup> ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ, "Experiencias de producción y articulación comercial Asociación de Productores de Cuyes del Centro" [Diapositivas], Huancayo, 2007, diapositiva N° 4. Disponible en: <<http://www.slideboom.com/presentations/68675/ACRICUCEN-PERU>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.



de su carne; (c) garantía sanitaria durante todo el proceso de producción, para lo cual cuentan con un camal certificado.

*g) Ingreso a los mercados*

La marca colectiva posibilitó el ingreso de esta asociación a los mercados formales ubicados en Lima, Huancavelica, Ancash y Tacna, y también permitió que existan otras personas interesadas en invertir en la crianza de cuyes, viéndola como una actividad que puede aportar importantes ganancias.

Según el Presidente de ACRICUCEN, la manera en la que ellos trabajan para posicionarse en el mercado es a través de la difusión de sus productos en (a) ferias gastronómicas, (b) agropecuarias, (c) campañas publicitarias.

Finalmente, el Presidente de esta Asociación señaló que gracias a esta marca se está empezando a trabajar con el Centro Comercial “Plaza Vea” de Huancayo y tienen planes de realizar exportación.

*h) Comercialización y Ventas*

El señor Molina indicó que la marca colectiva ayudó al incremento de las ventas entre un 30% y un 60%.

De otro lado, se ha encontrado información sobre la comercialización de productos y ventas de esta Asociación. Con respecto a la comercialización<sup>59</sup>, existen dos clases de compradores: (a) aquellos que compran los cuyes reproductores, entre los que se encuentran la Municipalidad de Acoria en Huancavelica, la Municipalidad de Pozuzo en Cerro de Pasco y el Gobierno Regional de Junín; y (b) los que compran el cuy para el consumo, entre los que se encuentran la empresa AGROCAP, ubicada en Orcotuna, Huancayo, la cual también se encarga de la venta de cuy.

*i) La marca colectiva como herramienta de competencia*

El Presidente de esta Asociación señaló que gracias a la marca colectiva, el producto ha tenido una mayor difusión en el público consumidor, puesto que ha permitido diferenciar su producto de otros e ingresar a otros mercados.

*j) Experiencia de la Asociación con esta marca*

El trabajar con esta marca colectiva ha sido muy positivo e incluso los miembros de esta asociación manifestaron el deseo de exportar su producto dentro de unos tres o cuatro años, por ejemplo, a los Estados Unidos, lugar donde existe una importante comunidad de latinos, en particular peruanos.

---

<sup>59</sup> *Ibidem.*

Por ello, esta Asociación recomendó el registro de las marcas colectivas, por ser un factor diferenciador, difusor del producto y del prestigio que se puede obtener con la marca colectiva.

### 3.3.2 Caso APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!<sup>60</sup>

#### a) Descripción de la Asociación

De acuerdo a la Partida Registral N° 11052877 del Registro de Personas Jurídicas que obran en la oficina descentralizada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Huancayo, la Asociación de Piscicultores Región Junín fue constituida el 13 de junio de 2006; según dicho documento, cuenta con doce miembros provenientes de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, los cuales están distribuidos en diferentes zonas y que efectúan coordinaciones constantes.

El Presidente de APIREC para el período 2010-2012 — de acuerdo al artículo 21 del Estatuto de esta Asociación — fue el señor Yoni Samaniego Dionisio, quien fue entrevistado para este trabajo de investigación.

#### b) Objetivo de la Asociación

De acuerdo a la Partida Registral N°11052877, entre los objetivos de esta Asociación se encuentran la promoción e incentivo del desarrollo de la piscicultura<sup>61</sup> y fomentar y promover la producción y consumo de peces a nivel regional, nacional e internacional<sup>62</sup>.

#### c) Producto que se comercializa

El Presidente de APIREC señaló que el único producto que comercializan es la trucha Arco Iris (*Orcorinchus Mikyes*), cuyo kilo puede contener entre 3 o 4 truchas; el peso de cada una está entre los 250-330 gramos. En el proceso de enlatado y de ahumado, la trucha debe pesar un kilo.

Asimismo, este producto es ofrecido en varias presentaciones: (a) entero fresco, (b) entero eviscerado, (c) ahumado, (d) en filete, (e) corte mariposa, y (f) enlatado.

---

<sup>60</sup> AGUILAR NIETO, Grace. *Marcas Colectivas*. Entrevista realizada el 29 de julio de 2011 a Yoni Samaniego en la ciudad de Huancayo. SAMANIEGO, Yoni, APIREC. Correos electrónicos enviados los días 25 de agosto y 11 de septiembre de 2011.

<sup>61</sup> REGISTROS PÚBLICOS, *Estatuto de la Asociación de Piscicultores Región Junín*, Capítulo II, artículo 5, inciso f), p. 1.

<sup>62</sup> *Ibidem*, inciso g)

La calidad de la trucha que vende esta asociación se caracteriza por (a) la homogeneidad del tamaño, (b) la textura, (c) la pigmentación, (d) el estado en que se está transportando y distribuyendo el producto, manteniendo la cadena de frío.

*d) Asociatividad*

El Presidente de APIREC señaló, durante una entrevista realizada el 29 de julio de 2011, que si bien su asociación tuvo problemas al inicio, lograron estrechar los lazos de asociatividad gracias a la marca colectiva.

Para ellos, la asociatividad se evidencia cuando los productores de truchas aportan con determinadas cantidades para cumplir con los pedidos que deben atender, porque es difícil afrontar estos pedidos de manera individual.

El señor Samaniego agregó que esta marca elevó el nivel competitivo de su asociación respecto al de otras empresas, puesto que cuando trabajaban a nivel individual no podían competir con las demás empresas. Por ello, la marca colectiva fortaleció bastante los vínculos entre los miembros para enfrentar retos a nivel comercial y productivo.

*e) Razón para registrar la marca*

El señor Samaniego señaló que su asociación espera obtener el reconocimiento comercial y productivo a nivel nacional e internacional, así como ofrecer productos que cumplan con estándares sanitarios y de calidad competitiva.

Asimismo, para esta Asociación, el haber registrado la marca colectiva APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo tuvo como objetivo ofrecer un producto —en este caso, la trucha— que se diferencie de los demás por la calidad que ofrece y muestre el trabajo realizado en conjunto por sus miembros.

*f) Uniformidad de la calidad y la presentación del producto*

El entonces Presidente de APIREC indicó que con esta marca colectiva la Asociación logró uniformizar la calidad y la presentación de su producto gracias a la utilización del mismo tipo de alimento y la producción del mismo tipo de trucha. Agregó que, en el proceso de uniformizar la calidad, la presentación fue difícil al inicio, debido a que era una nueva experiencia para sus miembros, pero cuando ellos vieron que otras empresas exportaban, cambiaron de actitud. Dicha uniformidad también se debió a la capacitación constante que recibieron del Gobierno Regional, cuyo apoyo fue continuo.

*g) Ingreso a los mercados*

El señor Samaniego señaló que esta marca colectiva les permitió ingresar a los mercados de Lima, Huancayo y el sur del Perú. Sin embargo, no brindó mayor detalle al respecto.

#### *h) Comercialización y ventas*

El Presidente de APIREC indicó que el producto de su Asociación se comercializa en Lima, Huancayo – en los supermercados *Plaza Vea* – y en el sur del Perú, e incluso esta asociación tiene como objetivo a largo plazo realizar exportaciones.

Con respecto a las ventas, el señor Samaniego manifestó que el tener una marca colectiva ayudó a incrementar las ganancias aproximadamente entre un 30% a un 50%, así como a mejorar la imagen de su asociación.

#### *i) La marca colectiva como herramienta de competencia.*

Según lo señalado por el Presidente de esta asociación, la marca colectiva fue importante para ellos, pues les permitió diferenciarse de otras empresas o asociaciones del mismo rubro, ya que lo primero que el consumidor observa es si el producto posee o no una marca. Además, esta marca les ayudó a mejorar la imagen de su asociación y el producto que comercializan, a fin de que este sea conocido.

#### *j) Experiencia en general de la Asociación con esta marca*

Considerando que la experiencia que ha tenido esta Asociación con la marca colectiva APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo ha sido positiva, el Presidente de esta asociación recomendó el registro de marcas colectivas, expresando, asimismo, que la asociatividad es importante y les ayudó a tener un mejor desempeño comercial.

## **IV. ANÁLISIS DE LAS MARCAS COLECTIVAS**


En esta parte, se procederá a realizar un análisis en los siguientes aspectos: (a) Las razones para el registro de la marca colectiva; y, (b) Algunos aspectos en los que influye la marca colectiva.

### **4.1. Las razones para registrar la marca colectiva**

Se debe mencionar que es importante conocer la(s) razón(es) que lleva(n) a cada asociación o colectividad a solicitar el registro de la marca colectiva, debido a que, de ese modo, se puede también saber cuáles son las expectativas de la asociación titular.

En ese sentido, comencemos el análisis de las marcas colectivas y de sus asociaciones, exponiendo las razones que las llevó a registrarlas. Veamos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 2:** Razones expuestas por los titulares de las marcas colectivas para registrar las marcas colectivas.

| ASOCIACIÓN   | MARCA COLECTIVA  | RAZONES PARA REGISTRAR LA MARCA  |
|--|--|--|
| Asociación de Criadores de Cuyes del Centro        | <p>“ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ”</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poder vender su producto en los grandes mercados, a fin de hacer conocido el producto y la asociación.</li> <li>- Mostrar la calidad del producto.</li> <li>- Formalizar las actividades de la asociación.</li> <li>- Incrementar las ganancias.</li> </ul>           |
| Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo | <p>“APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!”</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtener el reconocimiento comercial y productivo a nivel nacional e internacional.</li> <li>- Ofrecer productos que cumplan con estándares sanitarios y de calidad competitiva.</li> <li>- Diferenciar su producto de los demás por la calidad que ofrece.</li> </ul> |

En este cuadro se aprecia que los titulares de las marcas colectivas realizaron dicho registro por las siguientes razones: (a) venta del producto; (b) llevar sus productos a otros mercados; (c) mostrar la calidad del producto o servicio brindado; (d) formalización de los negocios; y (e) incremento de las ganancias.

Las marcas colectivas ACRICUCEN JUNÍN PERÚ y logotipo y APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo coinciden en que el registro de la marca se realizó con el objetivo de ofrecer el producto, de mostrar su calidad, y de ingresar a otros mercados. Además, en el caso de ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ y logotipo, los motivos adicionales para registrar la marca colectiva fueron formalizar su negocio e incrementar sus ganancias.

## 4.2. Algunos aspectos en los que influye la marca colectiva

En el trabajo de campo realizado, se ha visto que la marca colectiva influye en los siguientes aspectos: (a) en la asociatividad y (b) en los productos comercializados.

### 4.2.1 En la asociatividad

Antes de realizar un análisis sobre el nivel de asociatividad en el que se encuentran cada una de las titulares de las marcas colectiva, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: (a) las razones y formas de manifestación de la asociatividad; (b) los niveles de organización de las asociaciones; (c) las formas de difusión de los productos; (d) las sanciones a los miembros de las asociaciones titulares de las marcas colectivas por incumplimiento de su reglamento de uso.

#### 4.2.1.1. Razones y formas de manifestación de la asociatividad

Tomando en cuenta los elementos señalados en la primera parte<sup>63</sup> respecto a la asociatividad, procederemos a realizar un análisis sobre las razones que motivaron la formación de cada una de las asociaciones titulares de las marcas colectivas bajo análisis.

A continuación, apreciaremos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 3:** Razones para la constitución de una Asociación.

| ASOCIACIÓN   | MARCA COLECTIVA  | RAZONES PARA ASOCIARSE  |
|--|--|---|
| Asociación de Criadores de Cuyes del Centro        | <p>“ACRICUCEN JUNIN-PERÚ”</p>                 | -Contribuir en el desarrollo, social, económico, cultural de sus asociados, fomentando y promoviendo la unión y participación concertada de los miembros que la integran.   |
| Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo | <p>“APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!”</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promocionar e incentivar el desarrollo de la piscicultura<sup>64</sup>.</li> <li>- Promover la producción y consumo de peces a nivel regional, nacional e internacional<sup>65</sup>.</li> </ul> |

Al observar el Cuadro N.º 3, podemos advertir que las asociaciones o colectividades bajo estudio se constituyeron por alguna de las tres razones esbozadas en la primera parte de este artículo, cuando se abordó el tema de la asociatividad, es decir: (a) razones internas, (b) razones estratégicas y (c) razones competitivas.

En el caso de la asociación titular de la marca colectiva ACRICUCEN JUNÍN PERÚ y logotipo, las razones para su constitución han sido internas, puesto que buscan el desarrollo de los miembros de la misma. Además, se constituyó por razones competitivas, puesto que buscan un mejor posicionamiento en el mercado, mostrando la calidad de sus productos. Adicionalmente, el Presidente de esta Asociación señaló estar convencido de que el trabajo en equipo es importante para su progreso.

En el caso de la asociación titular de la marca colectiva APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO! y logotipo, su constitución se debió a razones internas, competitivas y estratégicas. Entre las razones internas se encuentra el deseo de progreso de los miembros que pertenecen a dicha asociación. En lo referente

<sup>63</sup> Como se recuerda, entre las razones señaladas en el capítulo 1 para la asociatividad están (a) razones internas, (b) razones estratégicas y (c) razones competitivas.



<sup>64</sup> REGISTROS PÚBLICOS, ob. cit, p. 1.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

a las razones competitivas y estratégicas, ambas se encuentran íntimamente relacionadas, dado que el promocionar e incentivar la piscicultura, así como el consumo de peces (truchas), trae como consecuencia su posicionamiento en el mercado y contar con consumidores interesados en la adquisición de su producto.

En lo que respecta a las formas de manifestar la asociatividad en las agrupaciones bajo análisis, veamos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 4:** Manifestación de la Asociatividad en los titulares de las marcas colectivas bajo estudio.

| MARCAS COLECTIVAS  | ASOCIATIVIDAD SE EXPRESA:  |
|--|--|
| <p>“ACRICUCEN JUNIN-PERÚ”</p>                 | <p>Se realizan continuas reuniones de coordinación, se consulta a los miembros de la asociación antes de tomar una decisión, la relación de colaboración es estrecha entre los socios, constantemente se discuten los temas de interés para ellos.</p> |
| <p>“APIREC ¡TRUCHA JUNIN PARA EL MUNDO!”</p>  | <p>Colaboración de todos los miembros en la entrega de los pedidos.</p>  |

Observando el cuadro n.º4, se debe señalar lo siguiente:

En el caso de Asociación de Criadores de Cuyes del Centro, titulares de la marca colectiva ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ y logotipo, la asociatividad se manifiesta a través del trabajo conjunto de sus miembros, las constantes y continuas reuniones de coordinación, donde se discuten los temas de interés para sus miembros, así como a través de la existencia de una relación de colaboración estrecha entre los socios, lo cual les permitió avanzar como colectividad.

En relación a la Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo, titular de la marca colectiva “APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, la asociatividad se manifiesta a través del trabajo en equipo realizado por sus miembros para cumplir con las solicitudes de sus productos (truchas); esto último permite la promoción de los mismos, y trabajar juntos les permite discutir constantemente los temas de interés para los socios.

Por lo antes mencionado, la asociatividad se manifiesta a través de un trabajo conjunto y coordinado.

#### 4.2.1.2. Niveles de organización de las asociaciones

Los niveles de organización de una asociación de comerciantes son dos: (a) político y (b) técnico-administrativo. Antes de realizar el análisis de las marcas colectivas, veremos otras experiencias extranjeras sobre el particular.

En Italia, tenemos al Consorzio del Prosciutto di Parma<sup>66</sup>, el cual tiene una organización a nivel político y a nivel técnico<sup>67</sup>. A nivel político, se encuentra la Presidencia, el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo, el Colegio Sindical, la Dirección General. A nivel administrativo, se encuentra el Marketing Exterior, Técnico Sanitario, Marketing Italia, Prensa, Recepción, Asuntos Legales y Vigilancia; y, la Administración.

Otro caso a tomar en cuenta es el Consorzio del Parmegiano-Reggiano<sup>68</sup>, organización sin fines de lucro que reúne a los productores de este tipo de queso. Este consorcio cuenta con la siguiente estructura organizativa: el Presidente, el Vicepresidente “Vicario”, el Vicepresidente, el Consejero de Sesión de Parma, el Presidente de Sesión de Parma, Presidente de Sesión de Módena, el Presidente de Sesión de Mantova, el Consejero de Sesión de Reggio-Emilia, Presidente de Sesión de Boloña, el Presidente de Sesión de Reggio-Emilia. Asimismo, este Consorcio está conformado por un Consejo de Administración, un Consejo sin Derecho a voto y un Colegio Sindical. Un dato adicional – que evidencia la organización y el nivel de control presente en el Consorcio – es la existencia un registro de los productores de queso Parmegiano Reggiano, en el cual se consignan las provincias, el código de registro, la razón social e incluso la página web donde pueden encontrar los productos y comprarlos<sup>69</sup>.

Otro ejemplo es la marca colectiva francesa “MARQUE SAVOIE”, con la cual se ofrecen productos de diversa índole (licores, quesos, jugos de fruta, productos lácteos, vinos entre otros). Los organismos titulares de esta marca son el Colegio de Miembros Fundadores, el Colegio de Empresas y el Colegio de Asociaciones y Organismos Amigos. Su organización<sup>70</sup> cuenta con la presencia tanto de órganos de estatales como privados, sin embargo, surgió como una

---

<sup>66</sup> Esta asociación es la titular del registro de la marca colectiva en el Perú “PROSCIUTTO DI PARMA”

<sup>67</sup> PROSCIUTTO DI PARMA, Organigrama disponible en: <<http://www.prosciuttodiparma.com/consorzio/organigramma>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2011.

<sup>68</sup> Cabe mencionar que el 17 de mayo de 1934, el Gobierno reconoció la denominación de origen Grana Parmegiano-Reggiano, pero solo en la Conferencia de Stresa se le confirió el reconocimiento internacional de la denominación de origen. Posteriormente, en la ley de 1954, se reconoce y se encarga a los consorcios la tarea de vigilancia en la producción y en el comercio de esta denominación de origen.

<sup>69</sup> PARMIGIANO REGGIANO, “Cerca Caseifici”. Disponible en: <<http://www.parmigiano-reggiano.it/caseifici/ext/CercaCaseifici/default.aspx>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>70</sup> “Composition et fonctionnement de la Marque Savoie  
La gouvernance de la Marque Savoie est composée de 3 Collèges :  
a) Le Collège Membres fondateurs: Chambres Consulaires (CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture) et Conseils Généraux de Savoie et de Haute-Savoie  
b) Le Collège Entreprises: Opérateurs économiques agréés Marque Savoie.



iniciativa de las Cámaras Consulares y Consejos Generales de Savoya y de la Alta Savoya. Asimismo, tiene una Comisión de Expertos<sup>71</sup>, cuya labor es emitir la autorización de uso de “MARQUE SAVOIE” y realizar un control de calidad de los productos, con lo cual esta Comisión<sup>72</sup> se encarga de la labor técnica de control y supervisión de los mismos.

En lo relativo al nivel técnico-administrativo, se puede ver con facilidad que en el caso del Consorzio del Parmegiano-Reggiano, en su página web<sup>73</sup> se observa no solo una preocupación por mantener los altos estándares de calidad, sino también por la manera de ofrecer ese producto. Es en este extremo donde ingresan las estrategias de marketing, las cuales no solo se limitan a ofrecer el producto, sino a brindar información nutricional; por ejemplo, en el caso del queso Parmesano-Reggiano<sup>74</sup>, se informa el contenido proteínico<sup>75</sup>: minerales (calcio, fósforo, cloro) y microelementos (zinc y selenio) y un promedio de 28% de grasa. Asimismo, en la página de este producto se sugieren las recetas en las que se puede incluir este tipo de queso.

En efecto, en el caso del queso Parmesano-Reggiano se ofrecen distintas alternativas —a través de recetas— de cómo incluir dicho producto en la alimentación diaria. Otro caso similar es “PROSCIUTTO DI PARMA”, en cuya página web también se muestran las recetas<sup>76</sup> y el valor nutritivo de las mismas<sup>77</sup>. De

---

*c) Le Collège Associations et Organismes Partenaires: Organismes Professionnels, Institutions et Associations travaillant en partenariat avec la Marque Savoie pour la promotion du territoire et des produits Ambassadeurs des Savoie”.*

<sup>71</sup> MARQUE SAVOIE, “Space Adherent: La Marque Savoie”. Disponible en: <<http://www.marque-savoie.biz/marque-savoie-10.html#>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>72</sup> MARQUE SAVOIE, “Space Adherent: La Marque Savoie”. Disponible en: <<http://www.marque-savoie.biz/marque-savoie-10.html>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>73</sup> PROSCIUTTO DI PARMA, “Parma”. Disponible en: <<http://www.prosciuttodiparma.com/index.php>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>74</sup> PARMIGIANO REGGIANO, “Valore Nutrizionale”. Disponible en: <[http://www.parmigianoreggiano.it/area\\_tecnica/valore\\_nutrizionale/default.aspx](http://www.parmigianoreggiano.it/area_tecnica/valore_nutrizionale/default.aspx)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>75</sup> PARMIGIANO REGGIANO, “Nutrizione in età evolutiva: aggiornamento sugli aspetti nutrizionali del Parmesano Reggiano”, p. 8. Disponible en: <[http://www.parmigiano-reggiano.it/area\\_tecnica/valore\\_nutrizionale/default.aspx](http://www.parmigiano-reggiano.it/area_tecnica/valore_nutrizionale/default.aspx)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>76</sup> PROSCIUTTO DI PARMA, “Corriere del Gusto”. Disponible en: <<http://www.prosciuttodiparma.com/ricette/corrieredelgusto/>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>77</sup> PROSCIUTTO DI PARMA, “Valore Nutrizionali”. Disponible en: <[http://www.parmigiano-reggiano.it/area\\_tecnica/valore\\_nutrizionale/default.aspx](http://www.parmigiano-reggiano.it/area_tecnica/valore_nutrizionale/default.aspx)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

igual manera, en “MARQUE SAVOIR” se muestran las distintas recetas<sup>78</sup> donde se puede aprovechar los productos de la Saboya, así como los distintos *cocktails*<sup>79</sup> que se pueden preparar con las bebidas elaboradas en esa zona. Cabe señalar que esta marca difunde en su página web<sup>80</sup> sus productos y sus puntos de venta.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, en los casos bajo análisis encontramos lo siguiente:

**Cuadro N.º 5:** Organización Política y Técnico Administrativa de los titulares de las marcas colectivas bajo estudio.

| ASOCIACIÓN   | MARCA COLECTIVA  | ORGANIZACIÓN                                       |  |
|--|--|--|--|
|  |  | POLÍTICA   | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO   |
| Asociación de Criadores de Cuyes del Centro        | <p>“ACRICUCEN JUNÍN PERÚ”</p>                 | Presidente,<br>Vicepresidente,<br>Vocal, Tesorero. | No cuenta con ella, se apoya en IVITA.                                   |
| Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo | <p>“APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!”</p>  | Presidente,<br>Vicepresidente,<br>Vocal, Tesorero. | No cuenta con ella, se apoya en el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP). |

Como se puede apreciar en este cuadro, a nivel político, las dos asociaciones bajo análisis poseen un organismo político con la siguiente composición: Presidente, Vicepresidente, Vocal y Tesorero.

Por otro lado, al observar nuevamente el cuadro arriba expuesto, se aprecia que una de las carencias de las asociaciones bajo comentario es la falta de un organismo técnico-administrativo que además de estar encargado de la elaboración del producto, también esté a cargo de la comercialización y distribución

<sup>78</sup> MARQUE SAVOIE, “Pomme et Poire”. Disponible en: <[http://www.marque-savoie.com/recettes-pommes\\_et\\_poires-21.htm](http://www.marque-savoie.com/recettes-pommes_et_poires-21.htm)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>79</sup> MARQUE SAVOIE, “Cocktail et Apéritifs”. Disponible en: <[http://www.marque-savoie.com/recettes-cocktails\\_et\\_aperitifs-92.htm](http://www.marque-savoie.com/recettes-cocktails_et_aperitifs-92.htm)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>80</sup> MARQUE SAVOIE, “Material Publicitaire: Trouver nos produits”. Disponible en: <[http://www.marque-savoie.com/la\\_marque\\_savoie-trouver\\_nos\\_produits-9.htm](http://www.marque-savoie.com/la_marque_savoie-trouver_nos_produits-9.htm)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

del producto, es decir, de qué manera dicho producto llega a comercializarse, lo cual implica: (a) brindar información sobre el producto, (b) puntos de venta del producto, (c) el valor nutricional de los productos, entre otros. Así vemos:

En el caso de “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, al no poseer un órgano de ese tipo, recurre al apoyo de la Estación Experimental del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya oficina descentralizada está localizada en el Mantaro<sup>81</sup>, a cargo de la forma de crianza, alimentación, entre otros, de los cuyes que comercializa esta Asociación.

En el caso de “APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, al igual que la asociación anterior tampoco posee un organismo técnico, sino que recurre al Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), el cual señala los estándares de calidad y crianza de peces.

#### 4.2.1.3. Formas de difusión de los productos

Otro aspecto vinculado con la parte técnico-administrativa es el ofrecimiento del producto a través de la publicidad.

Respecto a las formas de ofrecer el producto o servicio, veamos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 6:** Formas de Difusión de los Productos de los titulares de las marcas colectivas objeto de investigación.

| ASOCIACIÓN/<br>AGRUPACIÓN                          | MARCA COLECTIVA  | FORMAS DE DIFUSIÓN<br>DEL PRODUCTO O<br>SERVICIO   |
|--|--|--|
| Asociación de Criadores de Cuyes del Centro        | <p>“ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ”</p>                 | Páginas web, publicaciones en diarios, participación en ferias, y en los puntos de venta de esa asociación |
| Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo | <p>“APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!”</p>  | Participación en ferias y puntos de venta  |

<sup>81</sup> UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, “Estación Experimental IVITA-Mantaro”. Disponible en: <<http://veterinaria.unmsm.edu.pe/IVITA/IVITAmantaro.htm>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

Como se observa en el Cuadro N.º 6 respecto a la forma de difusión de los productos que ofrecen cada una de las asociaciones titulares de las marcas colectivas bajo análisis, se puede observar que solo una de las asociaciones promocionan sus productos por medio de páginas web, a través de las cuales se puede acceder a algún tipo de información sobre ellos.

En el caso de “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, los productos que vende esta asociación se ofrecen de varias maneras a través de páginas web<sup>82</sup>, publicaciones en diarios<sup>83</sup>, participación en ferias, y en los puntos de venta de esa asociación. Los medios que este utiliza no solo permiten una difusión adecuada del producto, sino que tienen un contacto más directo con los potenciales clientes; por ejemplo, a través de las ferias.

En el caso de “APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, la asociación titular de esta marca colectiva tiene dos formas de ofrecer sus productos. De un lado, están los puntos de venta; y, de otro lado, a través de la participación en ferias, como fue su participación en la Feria “Cómprale a Junín”<sup>84</sup>, a través de la cual se puede conocer información básica sobre la Asociación. Lo antes mencionado permite que esta marca colectiva pueda ser conocida por más personas interesadas en el producto, convirtiéndolos en potenciales compradores.

#### *4.2.1.4. Las sanciones a los miembros de las asociaciones titulares de las marcas colectivas por incumplimiento de su reglamento de uso*

Un aspecto que conecta a las asociaciones bajo análisis con la marca colectiva es la imposición de sanciones por el incumplimiento de su reglamento de uso. Este aspecto influye no solo en la consolidación de la asociatividad, sino que produce un impacto en la marca colectiva, puesto que la inexistencia de sanciones ante el incumplimiento del Reglamento de Uso afecta la calidad de los productos y por consiguiente el prestigio de la marca colectiva. Por ello, se realizará un análisis de las sanciones por incumplimiento aplicadas por los titulares de las marcas colectivas.

---

<sup>82</sup> CADENA PRODUCTIVA DE CUY, “Asociación de Criadores de Cuyes del Centro”. Disponible en: <<http://www.cadenacuy.pe/content/asociaci%C3%B3n-de-criadores-del-cuyes-del-centro>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>83</sup> LA PRIMERA, “Convenio desarrollará cadena productiva”, Huancayo, publicado el 3 de marzo de 2008. Disponible en: <<http://diariolaprimeraperu.com/online/huancayo/edicionNota.php?IDnoticia=2069&EN=104>>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

<sup>84</sup> GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, “Enero-Febrero 2009” [Diapositivas], Huancayo, marzo 2009, diapositiva N° 24. Disponible en: <[http://webserver.regionjunin.gob.pe/frames/management/grde/2009/Avances\\_2008\\_GRDE.pdf](http://webserver.regionjunin.gob.pe/frames/management/grde/2009/Avances_2008_GRDE.pdf)>, página web consultada el 09 de noviembre de 2015.

Observemos el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 7:** Comparación de los miembros sancionados por cada uno de los titulares de las marcas colectivas.

| TITULAR  | MARCA COLECTIVA  | MIEMBROS SANCIONADOS                              |
|--|--|---|
| ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUYES DEL CENTRO              | <p>"ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ"</p>                 | Sí, pero no se precisó el número.                 |
| ASOCIACION DE PISCICULTORES DE LA REGIÓN CENTRO (APIREC) | <p>"APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!"</p>  | Sí, no precisó el número de miembros sancionados. |

Para empezar, la existencia de sanciones por el incumplimiento del Reglamento de Uso implica la existencia de mecanismos de control que permiten fiscalizar a los miembros y conocer si sus acciones están de acuerdo a los objetivos de la asociación, lo cual, a su vez, contribuye al fortalecimiento o a la debilitación de la asociatividad.

Como se puede apreciar en este cuadro, las dos asociaciones aplicaron sanciones a sus miembros a fin de lograr el cumplimiento de sus respectivos Reglamentos de Uso.

Este cuadro indica que, más allá de lo incipiente de la organización y el funcionamiento de estas asociaciones, se brinda importancia al cumplimiento de las normas establecidas por parte de dichas asociaciones, lo cual, como se mencionó, ayuda a su fortalecimiento.



#### ***4.2.2. En los productos que se comercializan***

El registro de una marca colectiva supone la existencia de un Reglamento de Uso, que como veremos a continuación, no solo establece normas sobre la manera que cada uno de los miembros debe utilizar la marca colectiva, sino incluso determina la forma en la que el producto será ofrecido, influyendo en la calidad, en la uniformidad y en la presentación. Por ello, se procederá a analizar: (a) algunos aspectos del Reglamento de Uso de cada marca colectiva, relacionados a los productos o servicios; y, (b) El efecto de la marca colectiva en productos o servicios luego de su registro.

#### 4.2.2.1. Algunos aspectos del reglamento de uso de la marca colectiva relacionados con el ofrecimiento de los productos

A fin de ver la influencia que tiene la marca colectiva en los productos, realizaremos un análisis a partir de algunos aspectos establecidos en el Reglamento de Uso de cada una de las marcas colectivas, en particular, los productos que distingue la marca colectiva.

**Cuadro n.º 8:** Comparación entre los productos o servicios registrados y los prestados en la realidad por los titulares de las marcas colectivas bajo estudio.

| MARCA COLECTIVA   | PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO EN LA REALIDAD  | PRODUCTO OFRECIDO SEGÚN EL REGLAMENTO DE USO  |
|---|--|---|
| <p>“ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ”</p>                          | <p>Cuyes y todos sus derivados</p>   | <p>Artículo 5.- la Marca Colectiva es un signo distintivo de la Asociación y su uso por parte de los asociados autorizados certifica y garantiza que los productos: cuyes y sus derivados (...) cumplen con las especificaciones establecidas por las normas técnicas vigentes para dichos productos, así como las condiciones y características dispuestas por el presente reglamento de uso.</p>  |
| <p>“APIREC<br/>¡TRUCHA JUNÍN<br/>PARA EL MUNDO!”</p>  | <p>Trucha entera, trucha entera eviscerada, trucha deshuesada, trucha fileteada y trucha ahumada</p> | <p>Artículo 5.- la Marca Colectiva es un signo distintivo de la Asociación y su uso por parte de los asociados autorizados certifica y garantiza que los productos: trucha entera, trucha entera eviscerada, trucha deshuesada, trucha fileteada y trucha ahumada comprendidos dentro de la clase de productos para los cuales se registrase la marca, cumplen con las especificaciones establecidas por las normas técnicas vigentes para dichos productos, así como las condiciones y características dispuestas por el presente reglamento de uso.</p> |

Como se puede precisar en el Cuadro N.º 8 respecto a “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, el artículo 5 de su Reglamento de Uso señala que el producto autorizado a ser comercializado con esta marca es el cuy, lo cual significa que esta Asociación ha venido cumpliendo con su Reglamento de Uso; dicha venta de productos se basa en el modo de ofrecer el producto, es decir, a través de Internet y a través de las presentaciones realizadas para otros compradores<sup>85</sup>.

<sup>85</sup> ACRICUCEN PERU, “Experiencias de Producción y articulación Comercial Asociación de productores de Cuy del Centro” [Diapositivas], Huancayo, 2007. Disponible en: <<http://www.slideboom.com/presentations/68675/ACRICUCEN-PERU>>, página web consultada el 20 de noviembre de 2011.

En efecto, los cuyes que esta Asociación comercializa se dividen en tres clases<sup>86</sup>: (a) cuyes reproductores, (b) cuyes de consumo, y (c) carcasa de cuy (esqueleto de cuy)

Respecto a la marca colectiva “APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, su Reglamento de Uso establece que el producto autorizado a llevar dicho signo distintivo es la trucha arcoíris en las siguientes presentaciones: trucha entera, trucha entera eviscerada, trucha deshuesada, trucha fileteada y trucha ahumada. Sin embargo, de las conversaciones sostenidas con el Presidente de esta Asociación, él manifestó que las presentaciones de dicho producto eran las siguientes: (a) entero fresco, (b) entero eviscerado, (c) ahumado, (d) en filete, (e) corte mariposa, y (f) enlatado.

Como se podrá apreciar, existe una diferencia entre lo que establece el Reglamento de Uso de esta marca respecto a la presentación de los productos que se comercializan y aquellas que efectivamente se comercializan, puesto que en el Reglamento no se hace mención ni al corte mariposa ni a la presentación enlatada, por lo que existiría un incumplimiento con el Reglamento antes mencionado.

Por ello, se sugiere modificar el Reglamento de Uso para que haya una correspondencia entre los productos autorizados a portar la marca colectiva y los que efectivamente se comercializan con ella, a fin de evitar que algunos miembros ofrezcan una presentación distinta de la trucha, lo cual atentaría contra la uniformidad en la presentación del producto.

#### *4.2.2.2. El efecto de las marcas colectivas en los productos luego de su registro*

Es importante destacar cuál fue el impacto directo de las marcas colectivas bajo análisis luego de su registro ante Indecopi. Para ello, tomaremos en cuenta la información expuesta en el capítulo anterior:

En el caso de “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, de acuerdo a lo señalado por el Presidente de la asociación titular de esa marca colectiva, el haber registrado esa marca significó cumplir con determinadas exigencias; por ejemplo, el tener una granja certificada, cumplir con normas de sanidad, contar con el apoyo de un veterinario o de Senasa, a fin de tener como resultado una óptima calidad en los productos

En el caso de “APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, el señor Yoni Samaniego, Presidente de la asociación titular de esa marca, manifestó que la marca colectiva les permitió homogenizar su producto, debido a que la trucha es alimentada con un mismo tipo de semilla.

Respecto a la uniformidad en la calidad del producto, el señor Samaniego expresó que si bien al inicio fue difícil por ser una nueva experiencia para los demás miembros de la asociación, posteriormente cambiaron de actitud. Ello

---

<sup>86</sup> Ídem, diapositiva N° 4, 2007.

también fue posible gracias a la capacitación y el apoyo continuo que recibieron del Gobierno Regional.

### 4.3. Las marcas colectivas identificadas como instrumento de competencia en el mercado de la ciudad de Huancayo

Tomando en cuenta lo señalado en el primer capítulo respecto a la marca colectiva como herramienta de competencia, se procederá a realizar el análisis con relación a cada una de las marcas colectivas bajo comentario.

A continuación observemos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 9:** Las marcas seleccionadas como herramientas de competencia.

| TITULAR  | MARCA COLECTIVA  | HERRAMIENTA DE COMPETENCIA  |
|--|--|---|
| ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUYES DEL CENTRO              | <p>“ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ”</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hizo posible que el producto tenga una mayor difusión en el público consumidor.</li> <li>- Permitió el ingreso a otros mercados.</li> </ul>  |
| ASOCIACION DE PISCICULTORES DE LA REGIÓN CENTRO (APIREC) | <p>“APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!”</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permitió que los productos se diferenciaron de otros del mismo rubro.</li> <li>- Ayudó a mejorar la imagen de la asociación y del producto.</li> <li>- Permitió que el producto se haga conocido.</li> </ul> |

Al observar el cuadro antes mencionado, podemos advertir lo siguiente:

En el caso de la marca colectiva “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, dicha marca permitió que el producto pudiera ser conocido en el público consumidor e incluso hizo posible el ingreso del producto a otros mercados más allá de la ciudad de Huancayo, es decir, a las ciudades de Huancavelica, Ancash y Tacna.

En relación a “APIREC ;TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, el Presidente de la Asociación titular de esa marca colectiva estimó que la marca permitió que el producto alcance un nivel de diferenciación frente a otros del mismo rubro e incluso haga posible la mejora de la imagen de la asociación y haga más conocido el producto entre los consumidores.

Por lo tanto, las marcas colectivas han permitido lo siguiente: (a) un cambio en la imagen de la asociación, (b) mayor difusión del producto, diferenciándolo de otros del mismo rubro; y (c) ingreso a otros mercados.





### 4.3.1. Las ganancias obtenidas y el ingreso a otros mercados

Asimismo, las marcas colectivas bajo estudio generaron un valor agregado y, como ya se había adelantado en el acápite anterior, permitieron el ingreso a otros mercados.

A continuación observemos el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 10:** Ganancias obtenidas debido a las marcas colectivas e ingreso a mercados.

| MARCA COLECTIVA  | GANANCIAS                                   | INGRESOS A MERCADOS                |
|--|---|------------------------------------|
| <p>"ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ"</p>                 | Incremento de ganancias entre un 30% y 60%. | Lima, Huancavelica, Ancash y Tacna |
| <p>"APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!"</p>  | Incremento de ganancias entre un 30% y 50%. | Lima, Huancayo y sur de Perú       |

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en general, las marcas colectivas bajo análisis le brindan un valor agregado a los respectivos productos que distinguen, que ha permitido que las asociaciones titulares puedan incrementar sus ganancias entre el 30% y el 60%, lo cual no habría sido posible sin la marca colectiva.

En lo concerniente al ingreso a los mercados, ambas marcas colectivas han podido ingresar a otros mercados a nivel nacional llegando a otras zonas del territorio nacional tales como Huancavelica, Ancash y Tacna, de un lado, y Lima y el sur del Perú, de otro lado, respectivamente.

### 4.3.2. La percepción del consumidor

A fin de poder contar con una visión más amplia respecto a estas marcas colectivas y el grado de posicionamiento que han logrado hasta el momento, se estimó conveniente recabar información sobre la perspectiva del consumidor en relación a estas marcas y observar la intensidad con la que han logrado permanecer en la mente del consumidor.

Para estos efectos, se ha realizado una encuesta a un total de 80 personas por cada una de las marcas colectivas, la cual fue realizada el día 23 de junio de 2012, en la ciudad de Huancayo.

En el caso de la marca colectiva “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, de un total de 80 personas encuestadas, se advirtió que solo tres personas conocían esa marca, dos de las cuales la conocían con una anterioridad entre cinco a doce meses, y la otra persona conocía dicha marca hace dos años; dichas personas calificaron el producto “excelente” y “bueno” respectivamente. En tanto que 77 personas señalaron desconocer la marca. Respecto a la manera en la cual conocieron la marca, dos personas señalaron conocerla por la publicidad y una persona conoció el producto gracias a amigos.

En cuanto a la marca colectiva “APIREC ¡TRUCHA JUNÍN PARA EL MUNDO!” y logotipo, de un total de 80 personas, 12 personas manifestaron conocer la marca, frente a otras 68 que la desconocían, es decir, más del 50% desconocían la marca. Del número de personas que conocen la marca, solo 7 la consumieron, teniendo una opinión positiva de ella, puesto que 2 personas manifestaron que el producto era “excelente”, otras 2 indicaron que era “muy bueno”, otras 2 señalaron que era “bueno” y una persona encontró el producto “regular”. Respecto a la manera en la cual conocieron a la marca, se debe destacar que 3 personas señalaron conocerla gracias a sus amigos y otros 3 gracias a la publicidad.

De lo antes señalado, cabe indicar que, de las dos marcas colectivas, el caso más claro de dicho desconocimiento fue el de la marca colectiva “ACRICUCEN JUNÍN-PERÚ” y logotipo, en la cual solo tres personas conocían la marca.

Por lo tanto, en general, a pesar de los comentarios positivos respecto a estas marcas y la calidad de los productos, ellas necesitan una mayor difusión, puesto que no han logrado mantenerse en la mente del consumidor, en particular, en el caso de las marcas colectivas registradas en la ciudad de Huancayo.

## V. CONCLUSIONES

En el presente artículo se ha verificado, en general, que la marca colectiva permite mejorar y uniformizar la calidad y la presentación de los productos ofrecidos por los miembros de una asociación, a la vez que es una herramienta de competencia para las asociaciones titulares de las mismas. A continuación, precisará un poco más sobre el particular:

1. Los titulares de las marcas bajo análisis han manifestado que entre las razones para registrar una marca colectiva, se encuentran: (a) formalizar sus negocios, (b) mejorar de la calidad y en la presentación de los productos, (c) incrementar sus ganancias, (d) ofrecer mayor número de productos. En consecuencia, el registro de una marca colectiva representa una ventaja para ellos.
2. La marca colectiva ejerce una influencia positiva en la asociatividad, puesto que las asociaciones titulares de las marcas colectivas realizan los

esfuerzos necesarios para mantenerse unidas y continuar trabajando de manera coordinada, con lo cual fortalecen los lazos internos.

3. Respecto a la organización de las asociaciones o colectividades, no obstante existe una estructura política en las asociaciones, ellas carecen de un órgano técnico-administrativo encargado de supervisar la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, y de realizar la promoción de los productos o servicios. Entonces, estas asociaciones se ven obligadas a recurrir a organizaciones estatales o privadas externas que les provean este servicio.
4. El reglamento de la marca colectiva también establece el tipo de productos que comercializan las asociaciones. Sobre el particular, de las dos asociaciones bajo estudio, la Asociación de Piscicultores Región Centro-Huancayo comercializa productos adicionales a los mencionados en el Reglamento de Uso, razón por la cual sería recomendable realizar las modificaciones que se estimen necesarias al reglamento de uso a fin de que coincida con las actividades comerciales que realiza tal asociación.
5. El incumplimiento del reglamento de uso de las marcas colectivas estudiadas trae como consecuencia la sanción a los miembros de las asociaciones, lo cual demuestra la existencia de mecanismos de control efectivos.
6. Si bien las asociaciones tienen un método de difundir y hacer conocido su producto, ya sea a través de la participación de eventos, ferias, publicaciones en prensa, entre otros; y la marca colectiva ha representado un beneficio para sus titulares –en términos de las ganancias y el ingreso hacia otros mercado–, aún existe un desconocimiento por parte del público consumidor respecto a dichas marcas colectivas.
7. La marca colectiva ha permitido que las asociaciones bajo análisis alcancen uniformidad en la calidad y en la presentación del producto, a través de capacitación técnica y asesoría a la que ha tenido acceso, ya sea por intermedio de los Gobiernos Regionales u organizaciones privadas.
8. Se ha verificado que las asociaciones recomiendan el registro de las marcas colectivas por distintas razones: exposición de los productos, mejoría de la calidad y la presentación, entre otros.



# Generando confianza en el comercio electrónico: análisis de la conveniencia de reconocer el derecho de retracto a favor de los consumidores que celebran contratos de consumo por internet

VIVIANA BARBOSA JAIME

Abogada. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP.  
El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.

## SUMARIO:

I. LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ECONOMÍA ACTUAL.- 1.1. ¿Qué es el comercio electrónico?- 1.2. Principales beneficios del comercio electrónico.- 1.3. Algunos riesgos inherentes al comercio electrónico.- II. LA SITUACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ.- 2.1. Panorama actual.- 2.2. En busca de explicaciones.- III. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES QUE CELEBRAN CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- IV. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO DE RETRACTO.- 4.1. Definición y naturaleza jurídica del derecho de retracto.- 4.2. Diferencia con figuras afines reconocidas en el ordenamiento jurídico peruano.- V. JUSTIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO.- VI. ¿QUÉ FINALIDAD DEBERÍA CUMPLIR LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE RETRACTO EN EL PERÚ?- VII. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO.- 7.1. Incremento de la confianza en el comercio electrónico.- 7.2. Inmovilización de la maquinaria estatal.- 7.3. Incentivos para proveedores.- VIII. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO.- 8.1. Aumento de costos y de precios.- 8.2. Afectación directa a las Mypes.- 8.3. Conducta oportunista de los consumidores.- IX. BALANCE DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE REGULAR EL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO.- X. CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE DEBERÍA REGULAR EL DERECHO DE RETRACTO.- 10.1. Conveniencia de reconocer el pacto en contrario.- 10.2. Conveniencia de contemplar un plazo breve para el ejercicio del derecho.- XI. CONCLUSIONES.

Actualmente, el comercio electrónico –en particular el de tipo *Business to Consumer* (B2C) – ocupa un lugar sumamente importante en la economía mundial. Este tipo de comercio no solo se ha venido desarrollando y expandiendo a pasos agigantados y a gran velocidad, sino que también tiene una importante proyección de crecimiento a futuro que va de la mano con las nuevas herramien-

tas tecnológicas de las que el consumidor se puede valer para realizar este tipo de transacciones.

Sin embargo, en el Perú, el comercio electrónico se encuentra muy por debajo de los niveles deseados, situación que genera que los actores del mercado no puedan gozar de sus múltiples beneficios y que el país —en este sector— no cuente con una posición competitiva respecto de sus pares de la región.

## I. LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ECONOMÍA ACTUAL

En nuestros días, el comercio electrónico constituye la modalidad de venta a distancia “por excelencia”<sup>1</sup>, no solo porque se adapta de mejor manera a las necesidades actuales del mercado, sino también porque genera mayores beneficios para los consumidores, para las empresas, para la economía y para el bienestar social en general.

### 1.1. ¿Qué es el comercio electrónico?

El comercio electrónico puede ser definido, en términos generales, como el conjunto de transacciones comerciales que se realizan en forma electrónica en Internet<sup>2</sup>.

Dentro del concepto de comercio electrónico, la doctrina diferencia principalmente dos tipos de transacciones: por un lado, aquellas que se llevan a cabo solo entre empresas, denominadas *Business to Business* (B2B), y por el otro, aquellas que se realizan entre empresas y consumidores, a las que se les denomina *Business to Consumer* (B2C)<sup>3</sup>.

Sin perjuicio de ello, actualmente se utilizan otras clasificaciones que muestran cómo las nuevas modalidades de comercio electrónico van tomando protagonismo. Por ejemplo, se distinguen las transacciones celebradas entre el gobierno y las empresas, denominadas *Government to Business* (G2B), aquellas realizadas entre el gobierno y los ciudadanos, conocidas como *Government to Customer* (G2C), aquellas celebradas de consumidor a consumidor, conocidas como *Consumer to Consumer* (C2C), aquellas realizadas en las redes de intercam-

---

<sup>1</sup> Las ventas a distancia pueden ser definidas como el conjunto de transacciones en las cuales tanto la oferta del proveedor como la aceptación del consumidor se transmiten a través de una técnica de comunicación a distancia (correo tradicional, correo electrónico, teléfono, etc.), sin la presencia física simultánea de las partes contratantes.

<sup>2</sup> EUROMONITOR INTERNATIONAL, “Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2014”, 2015. Disponible en <<http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/index.html>>, página web consultada el 20 de octubre de 2015.

<sup>3</sup> VEGA, Yuri, “Encienda su computadora y compre: consumidor e Internet”, *Ius et Veritas*, N° 29, año XIV, Lima, pp. 222-229, p. 223.

bio que se utilizan en Internet para trueque de archivos entre usuarios (*peer to peer*) e incluso aquellas celebradas en el marco del comercio móvil, conocidas como *m-commerce*<sup>4</sup>.

Adicionalmente, la doctrina diferencia el comercio electrónico directo del indirecto. El primero se refiere a aquellos casos en los cuales los productos y servicios son remitidos de manera electrónica (si se trata, por ejemplo, de libros virtuales, programas de computadora, música, etc.), mientras que el segundo hace referencia a las transacciones que requieren un envío tradicional o por correo común de los bienes adquiridos<sup>5</sup>.

El comercio electrónico directo – en particular – viene creciendo y ramificándose día a día. Entre los servicios de comercio electrónico directo a los que actualmente los consumidores pueden acceder, se encuentran, entre otros, la descarga de música (ej. *iTunes*), el acceso a música por *streaming* (ej. *Spotify*), el acceso a videos por *streaming* (ej. *Netflix*), el acceso a libros online conocidos como “*eBooks*”, y las apuestas online (ej. *Betsson*)<sup>6</sup>.

En el marco de la aplicación de las normas de protección al consumidor, la modalidad de comercio electrónico en la que nos debemos enfocar es la que involucra transacciones entre empresas y consumidores (B2C). Esta categoría contempla, a la vez, distintas maneras de contratar: ventas por Internet, ventas mediante teléfonos móviles (*m-commerce*), comercio electrónico directo (envío electrónico), comercio electrónico indirecto (envío físico tradicional), etc.

## 1.2. Principales beneficios del comercio electrónico

A diferencia de los métodos tradicionales de contratación, el comercio electrónico permite que los consumidores puedan adquirir productos o servicios sin salir de su domicilio, reduciendo considerablemente los costos involucrados en este tipo de transacciones y permitiendo que la compra sea llevada a cabo por el consumidor con mayor rapidez y comodidad.

Así, gracias al comercio electrónico, los consumidores no necesitan invertir tiempo en dirigirse al establecimiento comercial, conseguir estacionamiento, hacer filas frente a las cajas para poder pagar el producto, etc. Incluso, en muchas ocasiones, los consumidores no necesitan conocer o adaptarse a los horarios de atención del establecimiento comercial, ya que pueden efectuar sus pedidos me-

---

<sup>4</sup> MATUTE, Genaro y otros, *Del consumidor convencional al consumidor digital. El caso de las tiendas por departamento*, Universidad ESAN, Lima, 2012, pp. 21, 23.

<sup>5</sup> VEGA, Yuri, *loc. cit.*

<sup>6</sup> LÓPEZ-TARRUELLA, Aurelio, “Protección en la legislación europea del consumidor en el entorno digital” [diapositivas], presentada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima, 2012, diapositiva N° 3.

dian­te platafor­mas de ven­ta *online* que ope­ran 24 ho­ras al día, fi­nes de se­mana y has­ta fe­ria­dos<sup>7</sup>.

Un be­ne­ficio adic­ional que o­frece el co­mer­cio elec­tró­nico es­tá vin­cu­lado al he­cho de que los si­tios web de ven­ta de pro­duc­tos y ser­vi­cios son de ac­ceso uni­ver­sal y –en prin­cipo– pue­den lle­gar a con­sumi­dores lo­ca­li­za­dos en cual­quier lu­gar del mun­do.

El co­mer­cio elec­tró­nico, ademas, ge­nera una ma­yor o­fer­ta de pro­duc­tos y ser­vi­cios en el mer­ca­do, fa­cili­tan­do a los con­sumi­dores el ejer­cicio del de­re­cho a co­m­pa­rar y a e­le­gir el pro­duc­to o ser­vi­cio que me­jor sa­tis­fa­ga sus ne­ce­si­da­des. El cre­ci­mien­to de la o­fer­ta no so­lo se ma­ni­fiesta en la ma­yor va­rie­dad de bie­nes o­fer­ta­dos, si­no tam­bién en la pue­sta a dis­po­si­ción en el mer­ca­do de nue­vos pro­duc­tos o ser­vi­cios cuya ad­qui­si­ción es po­si­ble so­lo por este me­dio.

En ese sen­tido, tal como apun­ta Ló­pez-Tar­ruella en re­la­ción a la o­fer­ta de pro­duc­tos y ser­vi­cios por In­ter­net, “mu­chos de estos pro­duc­tos y ser­vi­cios ya exis­tían –pro­gra­mas de or­dena­dor, li­bros, mú­si­ca, etc.–, pe­ro otros son co­m­ple­ta­mente nue­vos –ser­vi­cios de al­ma­ce­na­mien­to de pá­gi­nas web, co­rreo elec­tró­nico, *ap­pli­ca­tion ser­vice pro­vi­sion­ing*, ser­vi­cios de in­ter­can­bio de in­for­ma­ción P2P, jue­gos en red, ac­ceso a ba­ses de da­tos elec­tró­ni­cas, etc.–”<sup>8</sup>.

Ademas, como con­se­cuencia ló­gica del au­men­to ex­ponen­cial de la o­fer­ta, “sur­ge la po­si­bi­li­dad de ad­qui­rir bie­nes a un co­sto me­nor al del mer­ca­do lo­cal o que no pue­den con­se­guirse en el mis­mo”<sup>9</sup>. Así, tal como ha se­ña­la­do la Co­mi­sión Euro­pea, “la ex­pan­sión del co­mer­cio elec­tró­nico ge­nera­rá be­ne­ficio­es tan­gi­bles para los con­sumi­dores, ha­cien­do po­si­ble la dis­mi­nu­ción de los pre­cios y o­fre­cién­doles ma­yores po­si­bi­li­da­des de e­lección y una ma­yor ca­li­dad de pro­duc­tos y ser­vi­cios (...)”<sup>10</sup>.

En cuanto a las em­pre­sas, estas tam­bién se be­ne­ficien del co­mer­cio elec­tró­nico, en par­ti­cu­lar las Mypes y las mi­croem­pre­sas, quié­nes tie­nen ante sí ma­yores o­por­tu­ni­da­des de ne­gocio. Ademas de po­der ac­ce­der a nue­vos mer­ca­dos, pue­den be­ne­ficiarse con un au­men­to en la pro­duc­ti­vi­dad gra­cias a un uso más in­ten­si­vo de los ser­vi­cios en lí­nea y al ac­ceso a las pla­tafor­mas de co­m­pu­ta­ción en nu­be.

---

<sup>7</sup> SANZ y LÓPAZ, ci­ta­das por BERNAL-FAN­DIÑO, Ma­riana, “Ven­tas a dis­tancia y su tra­ta­mien­to en el nue­vo es­ta­tu­to de con­sumi­dor”, *Vni­ver­si­tas*, N° 124, 2012, pp. 43-61, p. 47. Dis­po­ni­ble en <<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/124/cnt/cnt3.pdf>>, pá­gi­na web con­sul­ta­da el 5 de ma­yo de 2013.

<sup>8</sup> LÓPEZ-TARRUELLA, Aurelio, “La re­gu­la­ción en Es­pa­ña de los con­tra­tos ce­le­bra­dos por los con­sumi­dores en in­ter­net”, *Re­vi­sta de la Pro­pie­dad In­ma­te­ri­al*, N° 9, Bo­go­tá, 2006, pp. 69-95, p. 69.

<sup>9</sup> ALBORNOZ, Ma­ría, *La fal­ta de con­fian­za en el co­mer­cio elec­tró­nico*, Cen­tro de In­ves­ti­ga­ción y Do­cen­cia Eco­nó­mi­cas A.C., Mé­xi­co DF, 2012, p. 3. Dis­po­ni­ble en: <[http://www.academia.edu/2092791/La\\_falta\\_de\\_confianza\\_en\\_el\\_comercio\\_electronico](http://www.academia.edu/2092791/La_falta_de_confianza_en_el_comercio_electronico)>, pá­gi­na web con­sul­ta­da el 22 de ju­nio de 2013.

<sup>10</sup> *Ibidem*.



Así, las empresas emergentes pueden multiplicarse y las empresas existentes pueden prosperar<sup>11</sup>.

Incluso se afirma que el desarrollo del comercio electrónico es beneficioso para el medio ambiente, en tanto que permite un crecimiento más ecológico y sostenible. Ello es así debido a que las entregas a domicilio en el marco de una logística optimizada consumen menos energía que multiplicar los desplazamientos individuales de los consumidores; además, la producción de bienes que pueden descargarse en forma de contenidos digitales permite un importante ahorro de energía<sup>12</sup>.

### 1.3. Algunos riesgos inherentes al comercio electrónico

La doctrina señala que, entre los principales riesgos vinculados al comercio electrónico, se encuentran la dificultad que en algunas ocasiones se presenta para verificar la identidad del otro contratante, la imposibilidad de constatar de manera directa y personal las características del objeto materia de la transacción, la falta de claridad respecto al momento en el que nacen las obligaciones para las partes y la percepción de inseguridad frente a los mecanismos de pago y posibles fraudes<sup>13</sup>.

Con respecto a la verificación de la identidad de la contraparte, cabe resaltar que se trata de un riesgo que asumen tanto los proveedores (respecto de la identidad real del consumidor) como los consumidores, quienes muchas veces no conocen la razón social, el domicilio o la nacionalidad del proveedor. Es más, en muchas transacciones de comercio electrónico, los consumidores no tienen la opción de comunicarse con algún representante de la empresa al momento de contratar, ya que para acceder a información adicional o para manifestar su voluntad solo tienen la opción de hacer *click* sobre determinados botones.

Un riesgo adicional de este tipo de comercio es el mal uso que algunos proveedores pueden hacer de los datos personales de los consumidores (incluyendo información de sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias), más aun considerando que en algunas plataformas de compra online se exige a los consumidores registrarse previamente (indicando todos sus datos) para poder proceder con la contratación.

Cabe precisar que todos los riesgos señalados aumentan y se intensifican debido a que prácticamente no existen barreras de entrada para los proveedores

---

<sup>11</sup> COMISIÓN EUROPEA, “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones”, *Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea*, 2012, p. 3.

<sup>12</sup> Ídem, p. 5.

<sup>13</sup> ARROYO, citada por BERNAL-FANDIÑO, Mariana, ob. cit., p. 48.

que venden *online* y que, por ello, cualquier empresa – con independencia de su forma jurídica, de su tamaño o de sus antecedentes – puede acceder a este medio de comercialización mediante una inversión mínima<sup>14</sup>.

La sumatoria de las desventajas señaladas ha dado lugar a que en la actualidad exista una intensa sensación de inseguridad y falta de confianza en el comercio electrónico, situación que no solo responde a los riesgos señalados sino también al hecho de que sea el consumidor quien normalmente debe aceptar las condiciones generales establecidas por el proveedor y cumplir – antes que la contraparte – la prestación a su cargo. Por ello, se afirma que la falta de confianza es el talón de Aquiles del comercio electrónico<sup>15</sup>, e incluso se percibe a la inseguridad como la principal razón por la cual el comercio electrónico se encuentra todavía muy por debajo de su real potencial<sup>16</sup>.

Debemos precisar que muchos de los riesgos aquí señalados pueden ser superados o mitigados en función de factores tales como la trayectoria del proveedor y el prestigio de su marca, la experiencia del consumidor en la realización de compras a distancia, la precisión y claridad de los términos y condiciones, los mecanismos de seguridad en los medios y procesos de pago, etc. Sin embargo, para superar algunas dificultades específicas, podría ser conveniente contar con una legislación especialmente desarrollada para este fin.

## II. LA SITUACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ

### 2.1. Panorama actual

Según el estudio sobre *e-Readiness* en Latinoamérica elaborado por Euromonitor International con el patrocinio de Visa, el mercado de comercio electrónico en el Perú durante el año 2014 alcanzó la cifra de US\$ 1 700 000 000.

De acuerdo con el estudio, el sector viajes y turismo es el que genera mayores ventas en línea en el Perú<sup>17</sup>; dicho sector representa hasta el 50% de las transacciones digitales que se celebran en el país, según información brindada por representantes de SafetyPay Perú<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> LÓPEZ, David, “Iniciativas empresariales de regulación del comercio electrónico: El supuesto de la Península Ibérica”, *Revista de Contratación Electrónica*, N° 114, Madrid, 2011, pp. 3-49, p. 3.

<sup>15</sup> ALBORNOZ, María, ob. cit., p. 4.

<sup>16</sup> KAUFMANN-KOHLER y SCHULTZ, citados por ALBORNOZ, María, *loc. cit.*

<sup>17</sup> EUROMONITOR INTERNATIONAL, ob. cit.

<sup>18</sup> EL COMERCIO, “Comercio electrónico: el 50% de transacciones son por viajes”, 14 de setiembre de 2015. Disponible en: <[http://elcomercio.pe/economia/peru/comercio-electronico-50-transacciones-son-viajes-safetypay-noticia-1840947?ref=flujo\\_tags\\_233477&ft=nota\\_4&e=titulo](http://elcomercio.pe/economia/peru/comercio-electronico-50-transacciones-son-viajes-safetypay-noticia-1840947?ref=flujo_tags_233477&ft=nota_4&e=titulo)>, página web consultada el 25 de octubre de 2015.

Por otro lado, solo a nivel de *retail*, las ventas online durante el 2014 alcanzaron la cifra de US\$ 197 100 000<sup>19</sup>. Dentro de esta categoría, resalta la venta de productos electrónicos de consumo (televisores, proyectores, decodificadores, reproductores VCR y DVD, *home audio* y *cinema*, computadoras personales, cámaras, reproductores portátiles y artículos electrónicos para autos), la cual alcanzó la cifra de US\$ 92 400 000<sup>20</sup>.

Cabe resaltar, además, que las compras realizadas a través de *smartphones* y *tablets* durante el 2014 alcanzaron el monto de US\$ 4 300 000<sup>21</sup>.

Sin perjuicio de las cifras señaladas, "Perú se ubica en sexto lugar en la región en cuanto al tamaño de su mercado de comercio electrónico y las proyecciones de crecimiento del país son más lentas que las de otras naciones vecinas"<sup>22</sup>. Así, mientras que el índice de *e-Readiness*<sup>23</sup> a nivel de América Latina se calcula en 54,8, si la medición se restringe solo a Perú, el índice disminuye a 31,5<sup>24</sup>.

Como se puede observar, no solo el desarrollo del comercio electrónico en el país está muy por debajo de los niveles deseados, sino que además el Perú no tiene una posición competitiva respecto de sus pares de la región. Esta situación impide que los consumidores peruanos gocen de las ventajas que ofrece el comercio electrónico, que los proveedores accedan a oportunidades de negocio importantes y con proyección a futuro y que el país genere riqueza en este sector.

## 2.2. En busca de explicaciones

Los motivos por los cuales el comercio electrónico no logra alcanzar los niveles deseados en el Perú son numerosos y de diversa índole (económica, política, tecnológica, jurídica, social, cultural, etc.).

Sin embargo, antes de mencionar las dos grandes causas del problema, es preciso hacer una breve referencia al nivel de penetración de Internet en el

---

<sup>19</sup> FALCÓN, Daniel, "Comercio Electrónico en el Perú: Retails", *Gestión*, Lima, 1 de marzo de 2015. Disponible en: <<http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2015/03/comercio-electronico-en-el-peru-retails.html>>, página web consultada el 25 de octubre de 2015.

<sup>20</sup> EUROMONITOR, citado en VALDIVIEZO, Claudia, "Los profetas del e-commerce", *Semana Económica*, Lima, 15 de febrero de 2015. Disponible en <<http://semanaeconomica.com/article/servicios/comercio/154086-los-profetas-del-e-commerce>>, página web consultada el 25 de octubre de 2015.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> EUROMONITOR INTERNATIONAL, *ob. cit.*

<sup>23</sup> "El índice de e-Readiness es una medida de la situación del comercio electrónico en un país, y de la capacidad de sus consumidores y negocios de usarlo para beneficio propio. El índice se compone de 21 estadísticas relacionadas con 5 condiciones diferentes: conectividad monetaria, acceso a dispositivos, conectividad en línea, presencia de comercio electrónico y logística en tierra". En EUROMONITOR INTERNATIONAL, *ob. cit.*

<sup>24</sup> *Ídem*.

Perú, en tanto que constituye el primer y más elemental factor de exclusión de potenciales proveedores y consumidores de comercio electrónico.

Según el Informe Técnico N° 1 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares emitido en el mes de marzo del 2015, de cada cien hogares peruanos solo treinta y uno de ellos cuenta con al menos una computadora, y del total de los hogares del país, solo el 24,3% cuenta con Internet, aunque este porcentaje aumenta a 47,1% si el cálculo se restringe a Lima Metropolitana<sup>25</sup>.

Sin perjuicio de las limitaciones existentes para el acceso a Internet, el nivel de uso de los peruanos que sí tienen acceso es relativamente alto. Así, según un estudio elaborado por la consultora ComScore, el Perú ocupa el quinto lugar en Latinoamérica respecto de las horas promedio de uso de Internet por visitante<sup>26</sup>.

Considerando que el nivel de uso de Internet sí es elevado (pese a los bajos niveles de penetración), sería razonable que —al menos dentro del círculo de consumidores que frecuentemente acceden a Internet y de empresarios que ofrecen sus productos y/o servicios *online*— se realice un número importante de transacciones comerciales electrónicas. Sin embargo, tal como se ha mostrado, ello no sucede en la realidad.

De acuerdo a lo indicado por la doctrina especializada, más allá de los bajos niveles de penetración y acceso a Internet, los dos grandes problemas que obstaculizan el desarrollo y crecimiento del comercio electrónico en el Perú son (a) la falta de difusión de sus ventajas y (b) la falta de confianza en este tipo de transacciones.

### ***2.2.1. Falta de difusión de las ventajas del comercio electrónico***

Un factor importante que obstaculiza el crecimiento del comercio electrónico es la falta de difusión de las ventajas que este tipo de comercio puede generar no solo para los proveedores, sino también —y principalmente— para los consumidores.

En ese sentido, Albornoz ha señalado lo siguiente:

El sistema no sólo tiene que ser seguro, sino también debe parecerlo y ha de procurarse que ésa sea la percepción general que tenga el público. La divulgación de las ventajas de realizar transacciones electrónicamente hará que la gente se familiarice con ellas, lo que, a su vez, fomentará un mayor nivel de confianza en el ambiente electrónico.

---

<sup>25</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, *Informe Técnico N° 01 Marzo 2015. Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares*, Lima, 2015, p. 5.

<sup>26</sup> COMSCORE, *Futuro Digital Perú 2015: El repaso del año digital 2014 y qué significa para este año*, 2015, p. 24.

La difusión de las fortalezas del comercio electrónico entre usuarios y no usuarios de internet ha sido más intensa en países desarrollados que en países con economías emergentes<sup>27</sup>.

### 2.2.2. Falta de confianza en el comercio electrónico

Los especialistas en la materia coinciden en señalar que la falta de confianza constituye, por excelencia, el principal obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico, no solo en el Perú, sino también en la mayoría de países en los cuales este tipo de comercio se encuentra en proceso de crecimiento y expansión.

Si bien “toda actividad acontecida en el espacio virtual despierta, *a priori*, una importante sensación de inseguridad”<sup>28</sup>, dicha sensación se intensifica cuando las actividades realizadas de manera virtual involucran transacciones celebradas en el marco del comercio electrónico. Se afirma que, para que el comercio electrónico pueda desarrollarse en un país, es necesario que exista un elevado nivel de confianza de parte de los sujetos involucrados. “Dicha confianza es susceptible de variar de un sitio web a otro y también de país en país, producto de los diferentes entornos culturales locales. Lo cierto es que cuanto mayor sea el grado de confianza, mayor será el aprovechamiento de las ventajas del comercio electrónico”<sup>29</sup>.

Concretamente para el caso peruano, el Informe *Usos y actitudes hacia Internet 2012* elaborado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado muestra que el principal motivo por el cual los peruanos no compran por Internet es precisamente la consideración de que no es seguro y/o el temor al fraude electrónico<sup>30</sup>. De igual manera, el estudio sobre comercio electrónico elaborado por Neo Consulting y Futuro Labs concluye que “para impulsar aún más el crecimiento del comercio electrónico dentro del país, es necesario seguir creando una oferta que inspire confianza y sea de calidad”<sup>31</sup>.

En la misma línea, representantes de Atentus han señalado que aunque existen tiendas online peruanas que brindan un rápido acceso y cuentan con características positivas (entre ellas, la usabilidad), el comercio electrónico en el Perú aún no está ganando terreno como se esperaría debido a la falta de confianza

---

<sup>27</sup> ALBORNOZ, María, ob. cit., p. 17.

<sup>28</sup> LÓPEZ, David, ob. cit., p. 9.

<sup>29</sup> ALBORNOZ, María, ob. cit., p. 4.

<sup>30</sup> IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO, *Usos y actitudes hacia Internet 2012*, Lima, 2012, p. 128.

<sup>31</sup> NEO CONSULTING Y FUTURO LABS, *El presente es electrónico: Resumen Estudio de Comercio Electrónico en Perú*, Lima, 2011, p. 69. Disponible en <<http://www.futurolabs.com/i-estudio-de-comercio-electronico-en-el-peru/>>, página web consultada el 20 de octubre de 2015.

en el mismo<sup>32</sup>. Incluso se ha llegado a afirmar que “la falta de confianza amenaza con frenar el mercado”<sup>33</sup>.

Como se puede observar, existe consenso en que la falta de confianza constituye el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo del comercio electrónico en el Perú.

### III. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES QUE CELEBRAN CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, en el Perú no existe una legislación *ad hoc* aplicable al comercio electrónico. El Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado mediante Ley N° 29571 (en adelante, el Código) no cuenta con un título, un capítulo o al menos un artículo que se ocupe de regular — de manera directa y exclusiva — este tipo de transacciones, haciendo referencia a la contratación electrónica y/o a distancia solo para indicar que determinados derechos — reconocidos para diversos tipos de transacciones — también se aplican si las mismas fueron perfeccionadas mediante estos mecanismos.

En ese sentido, podemos afirmar que los consumidores que celebran contratos electrónicos de consumo cuentan con los mismos derechos que les corresponden a aquellos consumidores que utilizan métodos tradicionales de contratación. Así, los consumidores de comercio electrónico son titulares de los derechos de información e idoneidad, del derecho a desvincularse del contrato empleando el mismo mecanismo utilizado para la contratación, de la protección contra cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos y métodos comerciales agresivos o engañosos, del derecho a la reparación, reposición y/o devolución del producto o servicio adquirido, entre otros.

Sin perjuicio de ello, tal como adelantamos, el Código hace referencia a la contratación electrónica solo en dos supuestos: (a) para referirse a la obligación de probar que la información contractual ha sido entregada oportunamente, y (b) para precisar que determinados derechos — reconocidos para diversos tipos de transacciones — también se aplican si las mismas fueron perfeccionadas mediante este mecanismo.

El primer supuesto se presenta en el capítulo correspondiente a las disposiciones generales aplicables a los contratos de consumo (capítulo I del Título II). Así, en el artículo 47 inciso e) el Código establece la obligación de entregar

---

<sup>32</sup> GESTIÓN, “El crecimiento del e-commerce en el Perú avanza con lentitud por falta de confianza”, Lima, 2 de octubre de 2013. Disponible en: <<http://gestion.pe/empresas/crecimiento-commerce-peru-avanza-lentitud-escasez-confianza-2077551>>, página web consultada el 19 de octubre de 2013.

<sup>33</sup> COMSCORE, ob. cit., p. 72.

al consumidor una copia del contrato celebrado y de dejar constancia de dicha entrega, especificando que si se trata de una contratación electrónica, el proveedor debe acreditar que la información contractual fue puesta a disposición del consumidor oportunamente.

El segundo supuesto se presenta tanto en la regulación contra los métodos comerciales coercitivos (capítulo I del Título III) como en la regulación contra los métodos comerciales agresivos o engañosos (capítulo II del Título III). En el primer caso se indica que la protección alcanza a la contratación a distancia (modalidad que incluye al comercio electrónico), mientras que en el segundo caso se establece expresamente que dicha disposición también es de aplicación a las transacciones de comercio electrónico.

Los dos supuestos mencionados constituyen las únicas referencias al comercio electrónico contenidas en el Código.

#### IV. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO DE RETRACTO

El derecho de retracto, también conocido como derecho de desistimiento, de arrepentimiento o de revocación<sup>34</sup>, es una prerrogativa que diversos ordenamientos jurídicos reconocen a favor de los consumidores que adquieren productos o servicios mediante determinados tipos de contratos de consumo y que consiste en la facultad del consumidor de poner fin, desistirse o arrepentirse de la transacción realizada, dentro de un plazo establecido por ley, sin indicar una causa justificada y sin asumir penalidad alguna.

Este derecho ha sido reconocido por diversos ordenamientos jurídicos —entre los que se encuentran Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala y la Unión Europea— normalmente a favor de los consumidores que adquieren bienes o servicios mediante contratos a distancia, ventas a domicilio y/o a través de mecanismos conocidos como “ventas agresivas”.

En el Perú, sin embargo, el legislador ha optado por no regular el derecho de retracto para ningún tipo de contrato de consumo, aunque ha reconocido —bajo el nombre de derecho a la restitución<sup>35</sup>— una figura distinta al derecho de retracto pero con algunos elementos en común y que solo se aplica en casos de métodos agresivos o engañosos, tal como explicaremos más adelante.

---

<sup>34</sup> El Estatuto del Consumidor de Colombia (art. 47) utiliza el término “retracto”, la Directiva N° 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores (art. 9) se refiere al “derecho de desistimiento”, la Ley Federal de Protección al Consumidor de México (art. 56) y la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina (art. 34) denominan a esta figura “revocación”.

<sup>35</sup> Artículo 59 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

#### 4.1. Definición y naturaleza jurídica del derecho de retracto

Tal como hemos indicado, el derecho de retracto puede ser definido como la prerrogativa o facultad del consumidor de poner fin, desistirse o arrepentirse de la transacción realizada, dentro de un plazo establecido por ley, sin indicar una causa justificada y sin asumir penalidad alguna.

En el marco del comercio electrónico, el derecho de retracto implica que el consumidor, una vez que ha recibido el bien adquirido por medios electrónicos, cuenta con un plazo determinado para devolverlo y solicitarle al proveedor la restitución del precio pagado; de lo contrario, el consumidor estaría ratificando de manera tácita la voluntad previamente manifestada de adquirir el producto o de contratar el servicio.

Dependiendo de lo que disponga cada legislación, el ejercicio del derecho de retracto puede ser considerado como la finalización de una relación jurídica perfecta (la cual se habría perfeccionado mediante el acuerdo de voluntades), o se puede considerar que la relación jurídica se perfecciona solo cuando vence el plazo para el ejercicio del mismo y este no ha sido ejercido.

En Colombia, por ejemplo, la Ley N° 1480 de fecha 12 de octubre de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras Disposiciones, señala expresamente – para el caso de ventas a distancia – que “(...) en el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado (...)”<sup>36</sup>.

En ese sentido, “el contrato (...) se perfecciona con el acuerdo de voluntades y quedará sujeto a la posible resolución en caso del retracto del consumidor”<sup>37</sup>, por lo que no se trata de una suerte de ineficacia (en tanto que el contrato es plenamente válido), sino de una condición resolutoria meramente potestativa que depende de la voluntad del consumidor<sup>38</sup>.

Una posición distinta ha sido adoptada por la Ley Federal de Protección al Consumidor de México, la cual establece que “el contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá la facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna (...)”<sup>39</sup>. En este caso, como se desprende del texto de la norma, el legislador mexicano ha optado por

---

<sup>36</sup> Artículo 47 de la Ley 1480, Estatuto del Consumidor.

<sup>37</sup> BERNAL-FANDIÑO, Mariana, ob. cit., p. 52.

<sup>38</sup> VILLALBA, Juan, “Los contratos de consumo en el derecho colombiano y en el derecho comparado”, en: *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, volumen 19, número 2, Bogotá, 2011, pp. 171-195, p. 191. Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90922735011>>, página web consultada el 4 de mayo de 2013.

<sup>39</sup> Artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México.



considerar que la relación jurídica se perfecciona solo cuando haya transcurrido el plazo para que el consumidor ejerza el derecho.

Sin perjuicio del momento en el que queda perfeccionado el contrato sujeto al derecho de retracto, es innegable que esta figura es — por decir lo menos — polémica, ya que desafía algunos postulados básicos del derecho civil, en particular de la teoría general del contrato.

En ese sentido, “se trata de una excepción a la teoría general del contrato y del negocio jurídico, dado que el contrato, como negocio jurídico bilateral, se basa en su carácter irrenunciable y obligatorio para las partes (*lex inter partes*)”<sup>40</sup>; además, el retracto puede contravenir el principio “*pacta sunt servanda*” que estipula que los contratos son obligatorios, sagrados e intocables<sup>41</sup>.

No obstante, llegar al extremo de prohibir o “satanizar” este derecho sería poco acertado, aun cuando la relación jurídica contractual quede perfeccionada con anterioridad al ejercicio del mismo; en lugar de ello, coincidimos con Fernández en que “su aplicación debe ser excepcional, es decir, únicamente cuando la ley lo establezca expresamente, y no puede presumirse nunca ni ser objeto de interpretación analógica o extensiva”<sup>42</sup>.

Algunos autores — incluso — afirman que por su naturaleza jurídica, el derecho de retracto formaría parte de los denominados “derechos potestativos”<sup>43</sup>, los cuales son reconocidos en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Estos derechos son definidos como “(...) aquellos que confieren a su titular un poder jurídico, en virtud del cual bien el nacimiento o establecimiento de una relación jurídica, la determinación de su contenido, así como su modificación o rescisión, dependen únicamente de la voluntad de su titular, manifestada mediante una declaración de voluntad recepticia, sometida a plazo de caducidad”<sup>44</sup>.

Finalmente, y sin perjuicio de las disposiciones que cada ordenamiento jurídico establezca respecto del derecho de retracto, esta figura posee algunas características que son inherentes a su propia naturaleza.

---

<sup>40</sup> FERNÁNDEZ, Rodolfo, “El cumplimiento del contrato celebrado en Internet: especialidades”, *El contrato electrónico: formación y cumplimiento*, Barcelona, 2013, p. 54. Disponible en <[http://vlex.com/vid/cumplimiento-contrato-especialidades-417359722?ix\\_resultado=33.0&query%5Bbuscable\\_id%5D=4&query%5Bbuscable\\_type%5D=Coleccion&query%5Bpage%5D=4&query%5Bq%5D=ventas+a+distancia](http://vlex.com/vid/cumplimiento-contrato-especialidades-417359722?ix_resultado=33.0&query%5Bbuscable_id%5D=4&query%5Bbuscable_type%5D=Coleccion&query%5Bpage%5D=4&query%5Bq%5D=ventas+a+distancia)>, página web consultada el 2 de mayo de 2013.

<sup>41</sup> Este principio ha sido recogido en el art. 1361 del Código Civil Peruano: “Art. 1361.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”.

<sup>42</sup> FERNÁNDEZ, Rodolfo, ob. cit., p. 56.

<sup>43</sup> DIÉGUEZ, Oliva, “El derecho de desistimiento en el marco común de referencia”, *Indret*, N° 2, Barcelona, 2009, pp. 1-22, p. 5.

<sup>44</sup> CAÑIZARES, citado por DIÉGUEZ, Oliva, ob. cit., p. 5-6.

Por un lado, el derecho de retracto tiene carácter *ad nutum*, es decir, puede ser ejercido sin necesidad de alegar causa alguna; por otro lado, se trata de un derecho legal, gratuito, discrecional y unilateral<sup>45</sup>. En cuanto a la manifestación de la voluntad de ejercer el derecho, aunque la forma puede variar de ordenamiento en ordenamiento, “la declaración debe ser unilateral y exteriorizada y reunir todas las circunstancias y requisitos de la declaración de voluntad válida para producir efectos jurídicos”<sup>46</sup>.

Por último, por su propia naturaleza, el derecho de retracto debe ser ejercido dentro de un plazo breve y de manera independiente de cualquier incumplimiento contractual<sup>47</sup>.

## **4.2. Diferencia con figuras afines reconocidas en el ordenamiento jurídico peruano**

### **4.2.1. Diferencia con las garantías por idoneidad**

El Código de Protección y Defensa del Consumidor hace referencia a tres tipos de garantía: la implícita, la explícita y la legal. La primera de ellas implica que — ante el silencio del proveedor — se asume que los bienes cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos<sup>48</sup>, la segunda asume que los bienes se ajustan a los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor<sup>49</sup> y la tercera implica que los bienes cumplen con los estándares exigidos por ley<sup>50</sup>.

Como se desprende de esta clasificación, las garantías contempladas en el Código se refieren al deber de idoneidad que deben cumplir los proveedores de productos y servicios en el mercado, es decir, se circunscriben a la correspondencia que debe existir entre lo que el consumidor espera — en función a lo ofrecido — y lo que efectivamente recibe.

Ahora bien, para hacer efectivas dichas garantías y que el consumidor obtenga formalmente el derecho a la reparación o a la reposición del producto, a la devolución de la cantidad pagada o una nueva ejecución del servicio<sup>51</sup>, es necesario que la falta de idoneidad del producto o servicio adquirido sea debi-

---

<sup>45</sup> BERNAL-FANDIÑO, Mariana, ob. cit., p. 54.

<sup>46</sup> FERNÁNDEZ, Rodolfo, ob. cit., p. 55.

<sup>47</sup> FERNÁNDEZ, Rodolfo, ob. cit., p. 54.

<sup>48</sup> Artículo 20 literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

<sup>49</sup> Artículo 20 literal b) del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

<sup>50</sup> Artículo 20 literal a) del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

<sup>51</sup> Cuando se afecta el deber de idoneidad, el consumidor en principio tiene derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio o a la devolución de la contraprestación pagada, de acuerdo a los artículos 97 y 98 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

damente acreditada. Así, para que se haga efectiva una garantía por idoneidad, el consumidor tendría que haber acreditado el defecto en el producto o servicio adquirido y el proveedor no tendría que haber logrado probar que aquella falta de idoneidad no le es imputable. En ese sentido, para que una garantía por idoneidad sea exigible, se requiere de una actividad probatoria previa que permita acreditar precisamente la falta de idoneidad del producto o servicio adquirido.

A diferencia de lo que sucede con las garantías por idoneidad, el ejercicio del derecho de retracto no requiere de la expresión de una causa justificada, en tanto que se trata de un derecho *ad nutum* y discrecional, por lo que puede ser ejercido sin necesidad de que se realice actividad probatoria alguna. Es más, al menos en teoría, el derecho de retracto podría ser ejercido sin que exista una evaluación o reflexión previa del consumidor, en tanto que —como hemos señalado— no requiere expresión de causa.

Una diferencia adicional entre ambas figuras es que el derecho de retracto, por naturaleza, cuenta con un plazo sumamente corto para poder ser ejercido (el cual es determinado por la legislación de cada país), mientras que las garantías por idoneidad normalmente están vigentes por períodos de tiempo bastante más largos (dependiendo del tipo de producto, de la naturaleza del servicio, etc.) y su incumplimiento puede ser denunciado dentro del plazo de prescripción de la acción.

Finalmente, mientras que las garantías por idoneidad deben ser aplicadas a la generalidad de las relaciones de consumo, el retracto constituye un derecho excepcional que los ordenamientos jurídicos reconocen para determinados tipos de contratos de consumo.

Sin perjuicio de las diferencias señaladas, debemos reconocer que si los consumidores contaran con un derecho de retracto, estos podrían ejercerlo —al menos en un número significativo de casos— motivados por una presunta falta de idoneidad del producto o servicio adquirido, siempre que dicha falta de idoneidad sea detectada dentro del plazo para el ejercicio del derecho.

#### 4.2.2. *Diferencia con el derecho a la restitución*

El derecho a la restitución ha sido reconocido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor solo para aquellos casos en los que se haya configurado un supuesto de método comercial agresivo o engañoso<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Según el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica “que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo”.

De acuerdo al artículo 59 de la norma, en estos casos el consumidor tiene derecho a la restitución inmediata de las prestaciones materia del contrato de consumo, contando con un plazo de siete días calendario —a partir de la contratación o de la recepción del producto o inicio de ejecución del servicio, lo que ocurra después— para comunicarlo al proveedor y devolverle el producto recibido o solicitarle la interrupción del servicio contratado. Agrega que, una vez ejercido este derecho, el consumidor no asume reducción alguna del monto a ser devuelto si ha efectuado un uso normal del producto o servicio, salvo que se haya generado un manifiesto deterioro o pérdida de valor. Finalmente, establece que el consumidor debe probar la causal que sustenta su derecho a la restitución (art. 59 del Código) y que es nula la renuncia anticipada a este derecho (art. 60 del Código).

Como se desprende del texto de la norma, el derecho a la restitución y el derecho de retracto poseen ciertas características en común.

En primer lugar, ambos derechos tienen un carácter excepcional, en tanto que no pueden ser aplicados en la generalidad de contratos de consumo sino solo en aquellos contratos para los que la ley haya reconocido expresamente el derecho<sup>53</sup>. En segundo lugar, ambos derechos contemplan la posibilidad de que —a solicitud del consumidor— el contrato celebrado quede sin efecto<sup>54</sup>. En tercer lugar, en ambos casos el proveedor tiene la obligación de devolver al consumidor las sumas pagadas por los productos adquiridos o por los servicios contratados. Finalmente, en ambas figuras el consumidor cuenta con un plazo corto fijado por ley para el ejercicio del derecho.

Sin perjuicio de las semejanzas señaladas, el derecho a la restitución y el derecho de retracto no son figuras equivalentes. Ello es así debido a que el ejercicio del derecho a la restitución —tal como ha sido reconocido en el Código— requiere que el consumidor pruebe la causal que sustenta su derecho, es decir, que acredite haber sido víctima de métodos comerciales agresivos o engañosos; por el contrario, el ejercicio del derecho de retracto no requiere la realización de actividad probatoria alguna, pues como ya hemos señalado se trata de un derecho *ad nutum*.

Esta diferencia es sumamente relevante, pues el carácter *ad nutum* del derecho de retracto constituye una característica esencial del mismo. Tanto es así que un derecho de retracto que exija la realización de actividad probatoria pre-

---

<sup>53</sup> El derecho a la restitución, tal como hemos mencionado, solo ha sido reconocido en el Código a favor de los consumidores que han sido víctima de métodos comerciales agresivos o engañosos.

<sup>54</sup> En lo que respecta al derecho de retracto, debemos precisar que si bien en la mayoría de casos este provoca la finalización de una relación jurídica perfecta, en algunos ordenamientos la relación jurídica se perfecciona solo cuando vence el plazo para el ejercicio del derecho.

via no puede calificar —bajo ninguna circunstancia— como tal. Por ello, si bien ambos derechos tienen características en común, no pueden ser equiparados ni considerados como equivalentes.

## V. JUSTIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

La justificación del reconocimiento legal del derecho de retracto varía en función del tipo de transacción para la cual se reconoce el mismo.

A modo de ejemplo, en el marco de las ventas agresivas y de las ventas realizadas fuera del establecimiento comercial, se asume que el consumidor puede adquirir un producto o servicio bajo presión y sin recapacitar lo suficiente acerca de su decisión de compra, razón por la cual algunos ordenamientos le otorgan un plazo para reflexionar<sup>55</sup>. Este es el caso de la Directiva N° 2011/83/UE sobre los Derechos de los Consumidores, la cual establece en el considerando N° 37 que, para los contratos celebrados fuera del establecimiento del proveedor, “debe permitirse al consumidor que ejerza un derecho de desistimiento, ya que puede haber un elemento sorpresa o presión psicológica (...)”.

En nuestra opinión, la justificación para el reconocimiento del derecho de retracto en las ventas agresivas o fuera del establecimiento comercial resulta poco convincente, ya que parece basarse solo en una política de sobre protección al consumidor. En este tipo de transacciones, salvo que haya existido dolo, violencia o intimidación, el consumidor toma la decisión de consumo en la esfera de su autonomía privada y en ejercicio de su libertad de contratar<sup>56</sup>. El hecho de que exista un factor sorpresa o cierta presión por parte del proveedor no justifica, a nuestro modo de ver, el otorgamiento de un derecho de retracto.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en las ventas agresivas y en aquellas celebradas fuera del establecimiento comercial, en los contratos celebrados a distancia —y en particular en aquellos celebrados en el marco del comercio electrónico—, el consumidor sí tiene tiempo suficiente para reflexionar antes de efectuar el pedido; incluso puede comparar distintas alternativas antes de elegir y, en ciertas páginas web, tiene la ventaja de poder encontrar reseñas y

---

<sup>55</sup> BOTANA, Gema, “Los contratos a distancia y la protección de los consumidores”, *Estudios sobre Consumo*, N° 46, Madrid, 1998, p. 3.

<sup>56</sup> Por libertad de contratar se debe entender “la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, STC 02175-2011-AA, 20 de marzo de 2012; sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente N° 02175-2011-PA/TC sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Colegio Particular San Francisco de Asís contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa de fecha 5 de abril de 2011).

comentarios de otros consumidores así como información especializada respecto del bien que desea adquirir<sup>57</sup>.

Por ello, el período de tiempo que se otorga al consumidor en el marco del comercio electrónico no es para reflexionar acerca de la adquisición realizada, sino más bien para examinar el producto adquirido o conocer todas las características del servicio contratado<sup>58</sup>.

Ante la pregunta de por qué sería razonable brindarle al consumidor este plazo para examinar o evaluar el bien, la respuesta que brinda la doctrina se enfoca en la especial situación y particulares características que rodean este tipo de transacciones.

La principal característica del comercio electrónico que justificaría la existencia del derecho de retracto consiste en la falta de contacto previo y directo del consumidor con el bien adquirido. Esta falta de contacto previo y directo con el bien da lugar a que el derecho de retracto tenga una racionalidad plausible basada en la eficiencia, pues quien compra un bien por Internet no sabe cuánto lo valora hasta que lo recibe y lo usa: si su valoración es baja, lo mejor que puede hacer es devolver el bien<sup>59-60</sup>. Y es que —al momento del contratar— el comprador tiene incertidumbre respecto de cuánto valora el bien; sin embargo, después de la entrega, va adquiriendo información sobre dicha valoración<sup>61-62</sup>.

Una segunda característica del comercio electrónico que podría justificar el derecho de retracto en el mismo es la no presencia física simultánea de las partes, en tanto que dicha situación podría generar dificultades para el consumidor, sobre todo para acceder al empresario y para solicitar alguna aclaración respecto del bien adquirido<sup>63</sup>. Esta característica podría sustentar la necesidad de “poner en

---

<sup>57</sup> BERNAL-FANDIÑO, Mariana, ob. cit., p. 53.

<sup>58</sup> BOTANA, Gema, loc. cit.

<sup>59</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, “The Right to Withdraw in Contract Law”, *Journal of Legal Studies*, vol. 40, Chicago, 2011, pp. 115-148, p. 116.

<sup>60</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “(...) *the right to withdraw has a plausible efficiency rationale. (...) In our model, the buyer does not know how much she values the good until she has had a chance to take it home and inspect or use it. By using it, she learns whether she gives it a high valuation or a low valuation. If the buyer gives it a low valuation, she does best by returning the good to the seller*”.

<sup>61</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 121.

<sup>62</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “*At the time of contracting, the buyer is uncertain about how much he values the good. (...) After delivery, the buyer (...) gains information about how much he values the good. This information improves with the passage of time (...)*”.

<sup>63</sup> RUIZ, Miguel, “Tutela de los consumidores en el comercio electrónico”, *Revista de Contratación Electrónica*, N° 90, Madrid, 2008, p. 46. Disponible en <<http://app.vlex.com/#/vid/tutela-consumidores-comercio-electronico-38532706>>, página web consultada el 2 de mayo de 2013.

manos de los consumidores un arma eficaz que les permita salir con facilidad<sup>64</sup> de los contratos electrónicos suscritos.

Finalmente, un criterio adicional y sumamente importante por el que se justificaría el reconocimiento del derecho de retracto en el campo del comercio electrónico es el aumento de confianza que dicho reconocimiento puede generar en el consumidor y –por tanto– en este tipo de comercio<sup>65</sup>.

Este criterio, a nuestro modo de ver, será válido y trascendental a la vez si se puede comprobar que el derecho de retracto constituye un factor importante en la decisión del consumidor de adquirir un producto de manera electrónica. Si esta premisa es verdadera, el derecho de retracto adquiriría un carácter de suma relevancia, pues lograría incentivar la contratación electrónica a través de la generación de confianza en los consumidores.

Como se puede observar, este criterio excede los parámetros netamente jurídicos y más bien responde a fundamentos de tipo político y/o económico. Dicha particularidad, en nuestra opinión, convierte este criterio en uno de los más importantes para justificar el reconocimiento del derecho de retracto en el comercio electrónico, en tanto que refleja el impacto positivo que una regulación adecuada puede generar en el crecimiento y desarrollo de este mercado.

## VI. ¿QUÉ FINALIDAD DEBERÍA CUMPLIR LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE RETRACTO EN EL PERÚ?

Para llegar a esta respuesta, debemos partir de la premisa de que el reconocimiento de cualquier derecho en el ordenamiento jurídico debe responder a una determinada necesidad o finalidad, y que debe ser consecuencia de un adecuado análisis costo-beneficio, pues todos los esquemas regulatorios presentan ventajas y desventajas que deben ser puestas en una balanza a fin de optar por la opción más adecuada.

En el caso particular del derecho de retracto, consideramos que es aún más importante determinar la finalidad de su reconocimiento, debido a que se trata de una figura que ciertamente desafía algunos postulados básicos del derecho civil. En ese sentido, coincidimos con los comentarios vertidos por Diéguez:

Necesariamente tenemos que delimitar cuál es la razón que justifica la concesión sólo a una de las partes contratantes de la posibilidad de desvincularse del contrato celebrado, en principio, sin coste aun cuando su consentimiento no esté viciado ni haya sido captado sorpresivamente e incluso cuando haya sido él quien ha provocado y querido dicha operación<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> MORÁIS, citado por BERNAL-FANDINO, Mariana, *loc. cit.*

<sup>66</sup> DIÉGUEZ, Oliva, *ob. cit.*, p. 5.

Como hemos señalado, el derecho de retracto en el comercio electrónico se fundamenta en la falta de contacto previo y directo del consumidor con el bien adquirido y en la no presencia física simultánea de las partes. Estas características son las que — tradicionalmente — justifican la necesidad de reconocer el derecho de retracto en el marco del comercio electrónico.

Sin embargo, más allá de las justificaciones jurídicas y doctrinales, consideramos que el reconocimiento del derecho de retracto tendrá un impacto verdaderamente positivo en el mercado y en la sociedad si con dicho reconocimiento se logra aumentar el nivel de confianza de los consumidores en el comercio electrónico a un nivel tal que genere incentivos suficientes para la realización de un mayor número de transacciones *online*.

Así, si el reconocimiento del derecho puede mejorar los niveles de confianza y a la vez contribuir a que se realicen más transacciones de comercio electrónico en el Perú, se trataría de una norma útil y con un impacto real y positivo en el mercado.

En ese sentido, coincidimos con Zimmermann cuando señala que — en lo que respecta al reconocimiento del derecho de retracto — “cobran mayor peso las cuestiones políticas que las jurídicas, en la medida que serán razones de dicha índole las que justifiquen el reconocimiento del derecho de desistimiento (...) a favor del consumidor, en tanto que con la misma se incentive la contratación en concretos ámbitos económicos”<sup>67</sup>.

En la misma línea, al comentar la adaptación de la normativa española a las exigencias de la Directiva 2011/83/UE en materia de desistimiento, Llorente ha señalado lo siguiente:

Su reconocimiento responde a la consecución de distintos objetivos, no siempre de naturaleza jurídica sino también económica. En estos casos, no se trata tanto de proteger al consumidor como de favorecer la contratación. Este objetivo puramente económico está detrás de la generalización de los supuestos de desistimiento convencional y, también, en muchos casos, de la falta de reconocimiento de derecho de desistimiento, o su condicionamiento en determinadas modalidades contractuales, que pueden interpretarse como un intento del legislador de potenciar determinados sectores especialmente relevantes desde un punto de vista económico<sup>68</sup>.

Siendo esto así, corresponde determinar si como consecuencia del reconocimiento del derecho de retracto se pueden alcanzar mayores niveles de confianza

---

<sup>67</sup> ZIMMERMANN, citado por DIÉGUEZ, Oliva, p. 6.

<sup>68</sup> LLORENTE, Inmaculada, “La adaptación de la normativa reguladora del derecho de desistimiento a las exigencias de la Directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidores”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, N° 2, Madrid, pp. 371-397, p. 391.



en el comercio electrónico, si dicho aumento de confianza puede generar un crecimiento del comercio electrónico en el Perú, y si las ventajas del reconocimiento del derecho pueden superar las desventajas involucradas.

## VII. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

### 7.1. Incremento de la confianza en el comercio electrónico

Tal como hemos señalado, la falta de confianza es el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo del comercio electrónico en el Perú. Dicha falta de confianza obedece a una serie de factores que se encuentran íntimamente vinculados con los riesgos inherentes al comercio electrónico señalados en el punto 1.3, entre los que se encuentran aquellos asociados a la identidad del proveedor y a la autenticidad de sus manifestaciones de voluntad, al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones, a la seguridad en la transmisión de datos personales, a la seguridad en el uso de la información de las tarjetas bancarias, etc.<sup>69</sup>

Como es evidente, el reconocimiento del derecho de retracto no es la solución a todos los problemas vinculados al escaso desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, en nuestra opinión, el reconocimiento de este derecho ayudaría a disminuir dos riesgos importantes:

- (a) Riesgo de que el consumidor adquiera un producto idóneo pero que no se adapte a sus necesidades (por el tamaño, color, peso u otras características del mismo); y
- (b) Riesgo de que el consumidor adquiera un producto no idóneo (defectuoso, vencido, de calidad menor a la anunciada, etc.) cuya falta de idoneidad sea detectada dentro del período para ejercer el derecho de retracto.

Nótese que en el primer supuesto nos encontramos frente a la situación en la que idealmente correspondería el ejercicio del derecho de retracto, ya que la justificación tradicional de su reconocimiento es precisamente la falta de contacto físico previo con el producto adquirido que puede traer como consecuencia la no adaptación del mismo a las reales necesidades del consumidor (por el tamaño, el color, el peso o cualquier otra característica del producto).

En el segundo supuesto, en cambio, nos encontramos ante una situación en la que – en teoría – no debería utilizarse el derecho de retracto, pues la falta de idoneidad de un producto adquirido por cualquier medio debería ser resuelto – idealmente – mediante un acuerdo posventa entre las partes, o en su defecto, mediante una resolución de la autoridad competente. Sin embargo, como resulta evidente, si el consumidor cuenta con el derecho de retracto y detecta – dentro

---

<sup>69</sup> ALBORNOZ, María, ob. cit., pp. 3, 7.

del plazo para ejercerlo— que el producto recibido no es idóneo, procederá de inmediato con el ejercicio del mismo.

Ahora bien, considerando que el derecho de retracto solo contribuye a mitigar el riesgo de que el consumidor adquiera por Internet un producto que no se adapte a sus necesidades o que no sea idóneo (siempre que la falta de idoneidad se detecte dentro del período para ejercer el retracto), es necesario preguntarse si el reconocimiento de este derecho puede generar mayor confianza en el comercio electrónico a pesar de la subsistencia de otros riesgos que, por su naturaleza, no pueden ser mitigados con el solo reconocimiento del mismo.

Para dar respuesta a esta interrogante, intentamos encontrar investigaciones de mercado en las que se haya evaluado la relación entre el reconocimiento del derecho de retracto y el aumento de la confianza en el comercio electrónico; sin embargo, dicha búsqueda no tuvo resultados fructíferos.

Por ello, a fin de aproximarnos a la respuesta, decidimos realizar una encuesta entre personas mayores de edad, que califiquen como usuarios frecuentes de Internet pero que no hayan celebrado contratos electrónicos de consumo, o que hayan realizado este tipo de transacciones en muy pocas oportunidades. Aunque esta encuesta no puede calificar como un estudio de mercado científicamente válido cuyas conclusiones puedan ser extrapoladas a la generalidad de consumidores del país, sí nos permite aproximarnos al tema y llegar a una conclusión de carácter general (véase Anexo I).

Como primer punto, resulta interesante señalar que los resultados de la encuesta reafirman que la falta de confianza en el comercio electrónico es el principal motivo por el cual las personas no realizan compras por Internet o las realizan con muy poca frecuencia<sup>70</sup>.

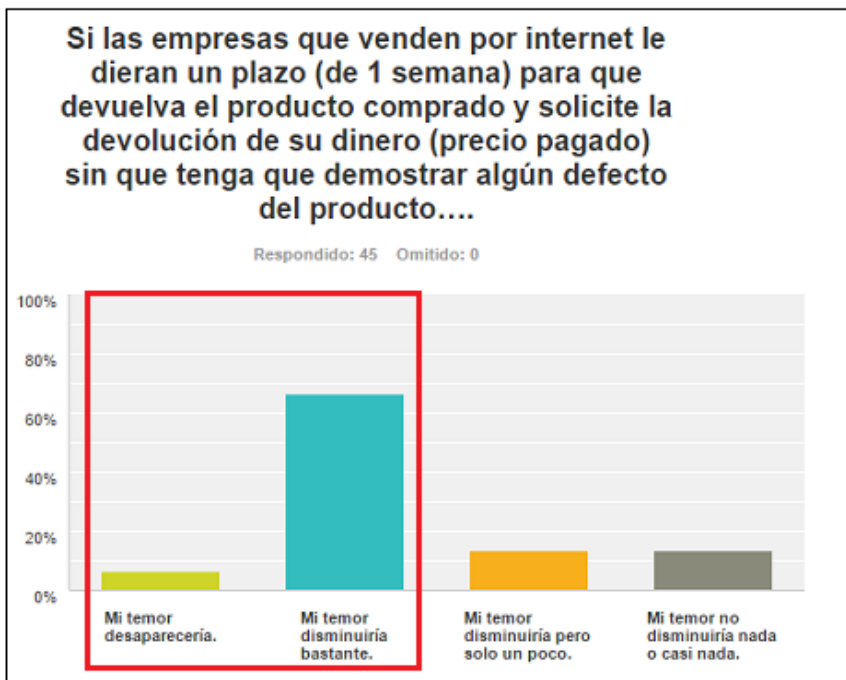
Con respecto al derecho de retracto y a su vinculación con la confianza en el comercio electrónico, el 73.4% de los encuestados consideró que si contaran con un derecho de retracto en los contratos de consumo celebrados por Internet, su temor desaparecería o disminuiría considerablemente<sup>71</sup>, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 1.

---

<sup>70</sup> Ante la pregunta “¿Por qué razón nunca o casi nunca realiza compras por internet?”, el 93% de los encuestados respondió “Porque desconfío de las compras por internet”.

<sup>71</sup> Ante la premisa “Si las empresas que venden por internet le dieran un plazo (de 1 semana) para que devuelva el producto comprado y solicite la devolución de su dinero (precio pagado) sin que tenga que demostrar algún defecto del producto...”, el 6.7% de los encuestados marcó la opción “Mi temor desaparecería (ya no sentiría miedo de comprar por internet)”, mientras que el 66.7% marcó la opción “Mi temor disminuiría bastante (aun seguiría sintiendo algo de desconfianza)”.

Gráfico N° 1

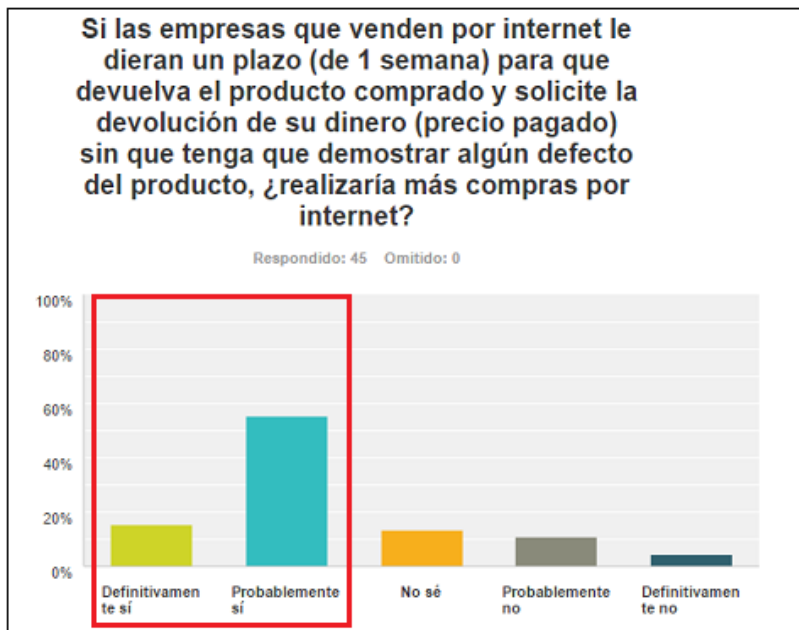


Elaboración: SurveyMonkey

Adicionalmente, al consultar si el otorgamiento del derecho de retracto sería suficiente para que los encuestados se atrevan a realizar sus primeras compras por Internet — o a aumentar el número de compras que realizan por Internet —, el 71.2% de los encuestados tuvo una respuesta positiva<sup>72</sup>, tal como se puede observar en el gráfico N° 2.

<sup>72</sup> Ante la pregunta “Si las empresas que venden por internet le dieran un plazo (de 1 semana) para que devuelva el producto comprado y solicite la devolución de su dinero (precio pagado) sin que tenga que demostrar algún defecto del producto, ¿realizaría más compras por internet?”, el 15.6% de los encuestados marcó la opción “Definitivamente sí” y el 55.6% marcó la opción “Probablemente sí”.

Gráfico N° 2



Elaboración: Surveymonkey

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, podemos concluir que el reconocimiento del derecho de retracto —por sí mismo— puede aumentar la confianza en el comercio electrónico y, además, puede generar que un porcentaje importante de consumidores empiece a realizar compras por Internet, o que las realice con mayor frecuencia.

## 7.2. Inmovilización de la maquinaria estatal

La razonabilidad y el sentido común indican que, ante el descontento o insatisfacción de los consumidores por la adquisición de productos que no se adaptan a sus necesidades o que consideran no idóneos, estos acudirán directamente a los proveedores a fin de manifestar su descontento y presentar alguna queja o reclamo solicitando la devolución del precio pagado o cualquier otra medida que cubra sus expectativas.

Sin embargo, si los proveedores no cumplen con atender los reclamos de manera oportuna y satisfactoria para los consumidores, estos recurrirán a la autoridad estatal competente a fin de hacer valer sus derechos y obtener la medida correctiva deseada.

Aunque no todos los consumidores descontentos llevan su caso a la autoridad estatal<sup>73</sup>, sí podemos afirmar que un número importante de consumidores lo hace, considerando que en el Perú los servicios de posventa (y en particular los de atención de reclamos) están muy por debajo de los estándares deseados y que el Indecopi recibe un elevado número de reclamos y denuncias de parte de consumidores insatisfechos<sup>74</sup>.

Siendo esto así, podemos afirmar que el reconocimiento del derecho de retracto evitaría que un número importante de consumidores recurra a la autoridad competente a fin de presentar algún reclamo o denuncia sobre la base de su insatisfacción con el bien adquirido, en tanto que podría dar por satisfecha su pretensión mediante el ejercicio del derecho de retracto.

En ese sentido, en lugar de activar la maquinaria del Estado, los consumidores insatisfechos podrían ejercer el derecho de retracto dentro del plazo correspondiente y, en consecuencia, devolver los productos adquiridos a cambio de la devolución del dinero pagado solicitándolo directamente al proveedor y disminuyendo la burocracia que se genera ante la ausencia de este derecho.

### 7.3. Incentivos para proveedores

Si se reconociera el derecho de retracto a favor de los consumidores que celebran contratos electrónicos de consumo, los proveedores de comercio electrónico –si actúan de manera racional– harían lo posible para evitar que sus consumidores ejerzan tal derecho.

Así, los proveedores tendrían incentivos para brindar a los consumidores información clara, completa, transparente y oportuna respecto de las características de los bienes que ofrecen en el mercado, para cumplir con lo ofrecido en los contratos y para no realizar publicidad que pueda calificar como engañosa, a fin de no crear falsas expectativas en los consumidores y que estos no ejerzan el derecho de retracto.

Asimismo, los proveedores de comercio electrónico tendrían incentivos para implementar un servicio de posventa eficiente (por lo menos para los reclamos que se presenten dentro de un plazo breve contado desde la entrega del

---

<sup>73</sup> Evidentemente, en muchas ocasiones el consumidor optará por no presentar ningún reclamo o denuncia ante la autoridad, dependiendo de factores tales como el nivel de conocimiento de sus derechos y de las instancias a las que puede acudir, el nivel de frustración resultante de la insatisfacción, el precio pagado, el tiempo libre del que disponga, etc.

<sup>74</sup> De acuerdo al reporte estadístico del Indecopi, entre octubre del año 2014 y setiembre del año 2015 se han presentado 20 606 denuncias en materia de protección al consumidor y se han atendido 48 164 reclamos en la misma materia. Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas\\_portal\\_principal/ReportesMensuales/Setiembre15.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/Setiembre15.pdf)>, página web consultada el 26 de octubre de 2015.

producto) que permita que los consumidores opten por no ejercer el derecho de retracto, a pesar de poder hacerlo, a sabiendas de que el proveedor resolverá la insatisfacción de manera oportuna y satisfactoria.

## VIII. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

### 8.1. Aumento de costos y de precios

La regulación nueva o adicional suele generar mayores costos para la constitución u operación de un negocio, es decir, suele aumentar los costos de transacción, los cuales son trasladados a los consumidores a través del precio de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.

Uno de los elementos que incide directamente en los costos de transacción está vinculado a la elaboración, monitoreo y medios para el cumplimiento de los contratos. Así, mientras más complejos sean los mecanismos que los proveedores deben utilizar para dar cumplimiento a sus contratos, más elevados serán los costos de transacción que deben asumir<sup>75</sup>.

En lo que respecta concretamente al derecho de retracto, su reconocimiento generaría —sin lugar a dudas— un aumento en los costos de transacción de las empresas de comercio electrónico.

Dichos costos incluirían, entre otros, aquellos vinculados al desarrollo e implementación de un sistema de comunicación eficaz mediante el cual los consumidores puedan informar su voluntad de ejercer el derecho, los relacionados al desarrollo e implementación de un sistema de recepción o recojo de bienes (en caso estos sean materiales) y los costos de desarrollar e implementar un sistema de devolución de dinero.

Un factor adicional que se trasladaría a los precios es el nivel de pérdidas reales y proyectadas ocasionadas por los reembolsos de dinero que tendrían que efectuarse como consecuencia del ejercicio del derecho, así como las pérdidas vinculadas a la depreciación de los bienes devueltos.

Por todo lo señalado, podemos afirmar que el reconocimiento del derecho de retracto aumentaría los costos de transacción, los que se trasladarían a los precios, perjudicando a un sector importante de consumidores y al mercado en general, pues “a mayores costos de transacción, mayores precios. A mayores precios, mayor demanda insatisfecha”<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> MUÑOZ, Ismael, “Empresas: la producción y los costos” [videograbación], Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, Lima, 2012.

<sup>76</sup> ESCOBAR, Freddy, “Entendiendo el mercado: la contratación estandarizada como forma de mitigar los problemas de insatisfacción y de selección adversa”, en SÚMAR, Oscar

## 8.2. Afectación directa a las Mypes

Como suele ocurrir con la mayoría de reformas legislativas que generan un aumento en los costos en los que deben incurrir los proveedores, en este caso – si se reconociera el derecho de retracto en el comercio electrónico – las Mypes terminarían siendo las más perjudicadas.

Considerando que las Mypes se caracterizan por tener limitaciones tecnológicas y problemas de gestión y organización debido a la poca cultura de los empresarios de emplear técnicos y profesionales de alto nivel<sup>77</sup>, probablemente estas incurrirían en costos aún más elevados (en comparación con las grandes empresas) para implementar el derecho de retracto en las ventas por Internet.

Esta situación es crítica, pues, en primer lugar, encarecería la operación de las Mypes que ya incursionan en el comercio electrónico, volviéndolas menos competitivas e incluso haciéndolas correr el riesgo de salir del mercado *online* (esto último sucedería solo si el nivel de sobrecostos generado por la implementación de un sistema de retracto fuera excesivamente elevado). En segundo lugar, se crearían desincentivos para el ingreso al mercado de comercio electrónico de Mypes que no estén dispuestas a asumir los costos adicionales involucrados. Ambas situaciones generarían menor competencia en las ventas *online*.

Por otro lado, si bien hemos indicado que el reconocimiento del retracto podría generar incentivos para que los proveedores implementen un buen servicio de posventa que evite que los consumidores ejerzan el derecho, consideramos que ello no necesariamente aplicaría para el caso de las Mypes, pues probablemente estas enfocarían sus esfuerzos y escasos recursos en atender las solicitudes de retracto recibidas, lo que podría generar que dejen de atender otro tipo de reclamos e incluso que dejen de ofrecer determinadas garantías explícitas.

En ese sentido, consideramos que el derecho de retracto – además de aumentar los costos de transacción de las Mypes – podría disminuir el nivel de garantías y de servicio posventa que estas ofrecen.

## 8.3. Conducta oportunista de los consumidores

En todos los segmentos del mercado suelen confluír proveedores y consumidores oportunistas y no oportunistas, es decir, proveedores y consumidores que buscan sorprender a la contraparte a fin de extraer indebidamente valor de

---

(editor), *Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú*, Universidad del Pacífico, Lima, 2011, pp. 260-285, p. 280.

<sup>77</sup> PASACHE, Carlos, “Los costos de transacción en la formalización de la Micro y Pequeña Empresa”, *Blog Desarrollo, Formalización y competitividad para la Mype*, 2008. Disponible en: <<http://blog.pucp.edu.pe/item/25676/los-costos-de-transaccion-en-la-formalizacion-de-la-micro-y-pequena-empresa>>, página web consultada el 3 de noviembre de 2013.

esta última, y proveedores y consumidores que solo buscan obtener los beneficios prometidos por la contraparte<sup>78</sup>.

En lo que respecta a los consumidores, salvo que vayan a adquirir productos a crédito, estos no tienen que preocuparse por su reputación comercial, por lo que en general carecen de incentivos económicos para abstenerse de realizar comportamientos oportunistas<sup>79</sup>.

Considerando que el derecho de retracto pone en manos del consumidor una herramienta potente que le permite desvincularse del contrato celebrado, es perfectamente posible y hasta predecible que los consumidores maliciosos busquen obtener un provecho del bien adquirido y posteriormente (pero dentro del plazo otorgado) intenten devolverlo mediante el ejercicio del derecho.

Este argumento —además— puede ser corroborado empíricamente en el mercado, pues continuamente se presentan situaciones en las cuales los consumidores actúan de manera oportunista cuando tienen la opción de devolver los productos adquiridos. A modo de ejemplo, aunque no se trate propiamente de un derecho legal de retracto en el comercio electrónico, se calcula que el 65% de las tiendas estadounidenses han tenido que lidiar con “compradores frecuentemente insatisfechos”, según información de la *National Retail Federation* de Estados Unidos<sup>80</sup>.

Finalmente, debemos precisar que si bien el oportunismo de los consumidores es un riesgo inherente al reconocimiento del derecho de retracto, existen mecanismos que permiten mitigarlo. Así, considerando que el derecho de retracto puede generar una potencial ineficiencia al permitir que los compradores entren en contratos por el “valor de uso” temporal de bienes (donde el valor de uso del bien para el comprador es menor que el costo para el vendedor), resulta importante que el comprador esté obligado a pagar por los costos de depreciación del bien, o en todo caso, que la duración del derecho de retracto sea limitada<sup>81-82</sup>.

<sup>78</sup> ESCOBAR, Freddy, ob. cit., p. 272.

<sup>79</sup> BEBCHUK y POSNER, citados por ESCOBAR, Freddy, loc. cit.

<sup>80</sup> EL PAÍS, “Wardrobing: el arte de comprar ropa, ponérsela y devolverla”, 26 de setiembre de 2013, Lima. Disponible en <<http://smoda.elpais.com/articulos/wardrobing-el-deporte-de-devolver-la-ropa-usada/3884>>, página web consultada el 4 de noviembre de 2013.

<sup>81</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 134.

<sup>82</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “(...) *This creates a potential inefficiency, for it permits buyers to enter contracts for the temporary «use value» of goods where the buyer values that use less than the cost to the seller. This is an important reason to require the buyer to pay for depreciation costs or to limit the duration of the right to withdraw.*”



## IX. BALANCE DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE REGULAR EL DERECHO DE RETRACTO EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

Tal como hemos señalado, el derecho de retracto se debe reconocer a nivel legal (a) si con ello se logran alcanzar mayores niveles de confianza de los consumidores en el comercio electrónico a un nivel tal que genere incentivos suficientes para la realización de un mayor número de compras *online* en el Perú, y (b) si las ventajas pueden superar las desventajas que conlleva el reconocimiento de este derecho.

Con respecto al primer punto, a pesar de los diversos riesgos vinculados al comercio electrónico, el solo reconocimiento del derecho de retracto puede contribuir a aumentar la confianza de los consumidores y a generar más transacciones de este tipo. Siendo esto así, podemos señalar —por el momento— que el reconocimiento del retracto sería conveniente en tanto que tendría un impacto real y positivo en el desarrollo del comercio electrónico en el país y, además, conllevaría otros beneficios importantes como la inmovilización de la maquinaria estatal y la creación de incentivos para que los proveedores actúen de manera transparente.

Sin embargo, corresponde dar el siguiente paso y evaluar si dichos beneficios podrían superar las desventajas que conlleva el reconocimiento de este derecho.

Con respecto al oportunismo de los consumidores, consideramos que si bien el ordenamiento jurídico no puede amparar retractos que se basen en el abuso de la posición del comprador<sup>83</sup>, se trata de un problema que se puede mitigar si el plazo que se contempla para ejercer el derecho es razonablemente corto, si es el consumidor quien debe asumir los costos de devolución del producto y si se reconocen excepciones razonables al ejercicio del derecho.

En cuanto a las desventajas vinculadas al aumento de los costos de transacción y a la afectación directa a las Mypes, consideramos que constituyen problemas que pueden traer consecuencias sumamente negativas para el mercado. Aunque no podemos aventurarnos a calcular en dinero los costos en los que tendrían que incurrir los proveedores para implementar el derecho de retracto, sí podemos afirmar que hay sobrecostos involucrados que podrían afectar la operación de las Mypes y que se verían reflejados en los precios de los productos ofrecidos por todos los proveedores de comercio electrónico.

Dado que el aumento de costos de transacción y la afectación directa a las Mypes podrían tener un efecto negativo en el mercado, y considerando —a la vez— que la regulación del derecho de retracto generaría beneficios importantes para el desarrollo del comercio electrónico, pensamos que el mejor escenario posible consiste en regular el derecho de retracto permitiendo la posibilidad

---

<sup>83</sup> FERNÁNDEZ, Rodolfo, ob. cit., p. 56.

de pactar en contra del mismo. Debido a que las transacciones realizadas en el marco del comercio electrónico suelen formalizarse mediante contratos de adhesión y/o cláusulas generales de contratación, la posibilidad de pactar en contrario implica dejar en manos del proveedor la potestad de otorgar o no este derecho en función de los productos o servicios que comercialice y de la oferta comercial que le interese ofrecer.

## **X. CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE DEBERÍA REGULAR EL DERECHO DE RETRACTO**

Tal como hemos indicado en el punto anterior, el reconocimiento del derecho de retracto en el marco del comercio electrónico puede traer beneficios importantes para un gran número de consumidores y proveedores, para el desarrollo del mercado y, por supuesto, para mejorar la posición competitiva del Perú respecto de sus pares de la región en lo que concierne al desarrollo de este tipo de comercio. Sin embargo, para mitigar los problemas vinculados al oportunismo de los consumidores, al aumento de costos de transacción y a la afectación directa a las Mypes, se hace necesario contar con una regulación que (a) contemple la posibilidad de pactar en contrario y (b) considere un plazo corto para el ejercicio del derecho.

### **10.1. Conveniencia de reconocer el pacto en contrario**

Considerando que el reconocimiento del derecho de retracto generaría un aumento en los costos de transacción de las empresas de comercio electrónico y que dicho aumento de costos se reflejaría en los precios, una regulación mandatoria sobre el derecho de retracto afectaría a un universo significativo de empresas, a un universo significativo de consumidores y, en consecuencia, al buen desenvolvimiento del mercado.

#### **10.1.1. Sobre los proveedores**

En lo que respecta a las empresas proveedoras, evidentemente las más afectadas serían las Mypes, pues la implementación de este derecho encarecería la operación de las que ya participan en el mercado de comercio electrónico y podría obstaculizar el ingreso de aquellas interesadas en incursionar en el mismo. Por ello, la solución más eficiente sería permitir que las Mypes evalúen su situación, que consideren los sobrecostos en los que tendrían que incurrir y que decidan si ofrecen o no este derecho<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> Evidentemente, la decisión inicial que tomen las Mypes puede cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si una Mype decidiera no reconocer el derecho de retracto, posteriormente podría cambiar de política si se percata —por ejemplo— de que sus

Sin embargo, no solo las Mypes deberían tener la opción de elegir, sino también las grandes empresas, las cuales —después de realizar un análisis del impacto que tendría el reconocimiento del derecho en sus costos— podrían decidir no ofrecer el derecho. Ello podría darse, por ejemplo, si optaran por mantener sus precios, si consideraran que el prestigio que han adquirido en el mercado es suficiente para generar la confianza que el consumidor necesita, si consideraran que cuentan con un buen servicio de posventa y de atención de reclamos que mantiene fidelizados a sus consumidores, si consideraran que ofrecen garantías suficientemente amplias para sus productos, etc.

En este escenario, las empresas incluso podrían ofrecer diversas alternativas, algunas de las cuales podrían contemplar el derecho de retracto y otras no contemplarlo. “De hecho, muchos proveedores de servicios tales como líneas aéreas ofrecen un menú de contratos. Los consumidores pueden comprar un boleto caro con un derecho gratuito de retracto o un boleto económico con un derecho de retracto costoso o sin derecho de retracto alguno”<sup>85-86</sup>.

### 10.1.2. Sobre los consumidores

Desde el lado de los consumidores, el hecho de que la regulación sobre el derecho de retracto no sea mandatoria permitiría que estos puedan elegir entre adquirir determinado producto a un proveedor que le ofrece el derecho de retracto (y sentirse más seguro frente a la compra realizada), o adquirir el mismo producto (o uno similar o sustituto) a un precio relativamente menor pero sin tener la posibilidad de retractarse.

Así, se respetaría el principio de soberanía del consumidor, el cual establece que “las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los consumidores, a fin de que con sus decisiones orienten el mercado en la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos”<sup>87</sup>. De esta manera prevalecería la libertad del consumidor —quien es el que mejor conoce sus preferencias, valoraciones, deseos, necesidades e intereses— y sería él quien tome sus decisiones de consumo de manera libre e informada, “aun cuando éstas no sean correctas desde una perspectiva racional o económica”<sup>88</sup>.

---

competidores otorgan el derecho o si crece y empieza a competir con empresas más grandes que vienen reconociendo el derecho.

<sup>85</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., 134.

<sup>86</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “Indeed, many services providers such as airlines offer a menu of contracts. Consumers can purchase an expensive ticket with a free right to withdraw or a cheap ticket with a costly right to withdraw or none at all”.

<sup>87</sup> Artículo V.1 del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

<sup>88</sup> ESCOBAR, Freddy, ob cit., p. 263.

Por ello, consideramos que solo si la regulación del derecho de retracto no es mandatoria, se alcanzaría un beneficio para los consumidores en conjunto.

### 10.1.3. Sobre el mercado

En cuanto al impacto en el mercado de comercio electrónico, el no obligar a las empresas a asumir sobrecostos adicionales (asociados al reconocimiento del derecho de retracto) ayudaría a que exista una mayor oferta, más variada, con proveedores que ofrezcan el derecho de retracto (y por tanto mayor confianza en las compras por Internet) y con proveedores que no ofrezcan ese nivel de confianza pero que puedan ofrecer precios más competitivos. En consecuencia, dado que existiría una mayor oferta, existiría también una menor demanda insatisfecha.

Y es que, en realidad, la existencia del derecho de retracto con carácter mandatorio favorecería principalmente a las grandes empresas de *retail*. Incluso se comenta que, en algunos países, las asociaciones de grandes minoristas han hecho *lobby* para que se reconozca un derecho de retracto obligatorio, presión que se habría ejercido con el propósito de erigir, de este modo, barreras de entrada<sup>89-90</sup>.

Ahora bien, debemos precisar que si creemos en la necesidad de contemplar la posibilidad de pactar en contrario, ello no significa que el reconocimiento del derecho de retracto no pueda generar las ventajas que hemos señalado con anterioridad. Si se regulara el derecho de retracto — incluso de manera no mandatoria —, consideramos que muchas empresas optarían por reconocerlo, debido a los siguientes motivos:

(a) Sus potenciales clientes sentirían la confianza de poder acceder a la devolución del dinero pagado sin tener que dar explicaciones en caso el producto adquirido no cumpla con sus expectativas, situación que “beneficiaría al vendedor *ex ante*, porque los compradores son más propensos a comprar un bien si tienen el derecho a devolverlo si no les gusta”<sup>91-92</sup>.

(b) Sus consumidores resolverían el problema de insatisfacción de manera tan rápida que no arrastrarían la sensación inicial de malestar y frustración contra el proveedor, quien no solo no perdería a aquellos clientes sino que incluso lograría fidelizarlos.

<sup>89</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 136.

<sup>90</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “*The right to withdraw favors large retailers that maintain large inventories. We have heard (but cannot document) that in some countries associations of large retailers have lobbied for a mandatory right to withdraw, and we fear that their purpose may be to erect entry barriers in this way*”.

<sup>91</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 122.

<sup>92</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “*This right would benefit the seller ex ante, because buyers are more likely to buy a good if they have the right to return it if they do not like it*”.

(c) Si no reconocieran el retracto, podrían dar la impresión de no estar cumpliendo la ley o de estar eligiendo la opción que más perjudica al consumidor, lo que afectaría la reputación de las empresas, en especial de aquellas más grandes.

Siendo esto así, consideramos que en la mayoría de casos los proveedores optarían por otorgar el derecho de retracto como parte de las condiciones comerciales de su oferta.

Sin embargo, y aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, ello no significa que las empresas que decidieran no reconocer el derecho de retracto se verían necesariamente perjudicadas, pues considerando el tamaño y perfil de las empresas que podrían tomar esta decisión, es posible asumir que así como estas estarían sacrificando los factores señalados para ser más competitivas a nivel de precios, sus consumidores probablemente estarían satisfechos con los precios bajos a los que podrían acceder pese a no tener la posibilidad de retractarse de la contratación realizada, pues serían consumidores que valoran más la posibilidad de acceder a un bien a un menor precio.

En ese sentido, Ben-Shahar y Posner han señalado lo siguiente:

Una regla supletoria permitiría también a los compradores heterogéneos clasificar en el tipo de transacción deseada. Algunos compradores valoran menos el derecho de retracto, ya sea porque saben que no tendrán una oportunidad para devolver los bienes o porque tienen mejor información sobre los bienes. Otros compradores valoran el descuento asociado con la venta sin devolución. Como la práctica actual demuestra, las ventas por retail con grandes descuentos y las ventas de liquidación que son administradas con “no devoluciones” atraen a una clientela considerable. Una política obligatoria requeriría que estos compradores subvencionen los derechos disfrutados desproporcionalmente por otros compradores<sup>93-94</sup>.

Así, regular el derecho de retracto en una modalidad no mandatoria generaría beneficios para los proveedores (en especial para las Mypes), para los consumidores y para el mercado de comercio electrónico en general, constituyendo un esquema regulatorio racional.

Finalmente, debemos precisar que, aunque en el escenario actual los proveedores pueden ofrecer el derecho de retracto si así lo desean, la regulación de este

---

<sup>93</sup> BEN-SHAHAR, Omri y ERIC POSNER, ob. cit., pp. 144-145

<sup>94</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “A default-rule would also allow heterogeneous buyers to sort into the type of transaction desired. Some buyers value the right to withdraw less, either because they know they will not have an opportunity to return the goods or because they have better information about the goods. Others buyers value the discount associated with the no-return sale. As current practice demonstrates, deep-discount retailing and clearance sales that are administered with “no returns” draw a substantial clientele. A mandatory policy would require these buyers to cross-subsidize the rights enjoyed disproportionately by other buyers”.

derecho en el Código –incluso permitiendo el pacto en contrario– generaría una serie de beneficios que nos interesa destacar.

En primer lugar, la regulación del derecho de retracto por sí misma incentivaría a los proveedores a evaluar los costos y beneficios de su reconocimiento y a medir el impacto del mismo en su negocio. Ello generaría que diversos proveedores –que no habían evaluado la posibilidad de reconocer el retracto– valoren sus beneficios y lo incorporen como política de la empresa. Además, generaría que la decisión (válida) de otros proveedores de no ofrecer el derecho de retracto sea consecuencia de un análisis consciente de la oferta comercial que deciden ofrecer en el mercado.

En segundo lugar, la regulación del derecho (y la información que los proveedores tendrían que brindar respecto del mismo) generaría que los consumidores tomen conciencia de que el retracto es una condición importante que deben evaluar antes de tomar la decisión de adquirir un bien por medios electrónicos, independientemente de la valoración que cada consumidor otorgue al derecho de retracto para cada transacción en particular.

Y, en tercer lugar, la regulación del derecho de retracto reduciría los costos de transacción para los proveedores que reconocen el derecho, en tanto que ya no sería necesario pactar las condiciones del retracto en cada uno de los contratos de consumo celebrados.

## **10.2. Conveniencia de contemplar un plazo breve para el ejercicio del derecho**

Como hemos indicado en el punto 5, la doctrina especializada señala que la existencia del derecho de retracto en el comercio electrónico se sustenta principalmente en la falta de contacto previo y directo del consumidor con el bien adquirido.

Siendo esto así, consideramos que el plazo para el ejercicio del derecho de retracto debe ser razonablemente corto, en tanto que dicho período debería ser usado por el consumidor únicamente para revisar el producto adquirido, es decir, para verlo, tocarlo, cargarlo, probarlo y realizar cualquier otro uso o manipulación que hubiera efectuado antes de realizar la adquisición si esta se hubiera efectuado en una tienda física.

Sin perjuicio de ello, es necesario que el plazo para el ejercicio del derecho de retracto sea corto, debido a que, de esa manera, se podría contrarrestar el oportunismo de los consumidores que se generaría con el reconocimiento del derecho.

Al respecto, de acuerdo al modelo sobre derecho de retracto planteado por Ben-Shahar y Posner, si no es posible calcular con precisión la depreciación del bien que el comprador debería pagar al vendedor al ejercer el derecho, es adecuado utilizar el tiempo como un “*proxy*” para la depreciación. Así, si los bienes tienden a depreciarse lentamente y los compradores pueden obtener la mayoría

de la información que necesitan de forma rápida, entonces el derecho óptimo de retracto se extendería por unos pocos días después de la venta<sup>95-96</sup>. Partiendo de que en la mayoría de casos la depreciación será imposible de estimar<sup>97-98</sup>, resulta necesario usar el tiempo como un “*proxy*” por depreciación.

Finalmente, debemos precisar que si se tratara de bienes que tienden a depreciarse con mucha rapidez, sería conveniente que – para esos supuestos específicos – se pacte en contrario al derecho de retracto, pues la lógica indica que el plazo para ejercer el derecho debe estar vigente mientras los costos de depreciación no superen los beneficios de la información que va adquiriendo el consumidor con el paso de los días.

## XI. CONCLUSIONES

El reconocimiento legal del derecho de retracto puede mejorar los niveles de confianza en el comercio electrónico y a la vez generar un aumento en el número de transacciones que se realizan en este mercado, además de evitar que en muchos casos se active la maquinaria estatal y de generar incentivos para que los proveedores brinden información clara, completa, transparente y oportuna, y para que cumplan con lo ofrecido en los contratos y en la publicidad.

Sin embargo, a fin de minimizar las desventajas que conllevaría dicha regulación, ésta debería contemplar la posibilidad de pactar en contrario y considerar un plazo corto para el ejercicio del derecho.

---

<sup>95</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 122.

<sup>96</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “*Both of these contracts, however, may be impractical because they rely on accurate pricing of depreciation, either by the parties ex ante or by courts ex post. A third approach, one that overcomes this information problem, is to use time as a proxy for depreciation. If goods tend to depreciate slowly, while buyers can gain most of the information they need quickly, then the optimal right of withdrawals would extend for just a few days after the sale.*”

<sup>97</sup> BEN-SHAHAR, Omri y Eric POSNER, ob. cit., p. 138.

<sup>98</sup> Traducción libre. El texto original en inglés es el siguiente: “*(...) In addition, in many if not most cases, depreciation will be impossible to estimate.*”

## ANEXO I

Encuesta sobre derecho de retracto y aumento de confianza en el comercio electrónico

### Antecedentes:

La doctrina especializada, en particular la extranjera, establece que el reconocimiento a nivel legal del derecho de retracto aumenta la confianza en el comercio electrónico.

### Objetivos de la encuesta:

Determinar si el reconocimiento del derecho de retracto en las transacciones por Internet podría aumentar la confianza de los consumidores en las mismas.

Determinar si el reconocimiento del derecho de retracto podría generar mayores transacciones de comercio electrónico en el Perú.

### Selección de la Muestra:

Peruanos que radican en Lima, mayores de edad, que no hayan realizado transacciones de comercio electrónico o que las hayan realizado en pocas oportunidades (es decir, que no sean compradores frecuentes por Internet), con ingresos mensuales iguales o mayores a S/. 1300.

### Fecha de realización de la encuesta:

Entre el 17 de octubre de 2013 y el 19 de noviembre de 2013.

### Resultados:

#### 1. ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet?

| Opciones de respuesta                             | Respuestas |    |
|---|------------|----|
| ▼ Todos los días o casi todos los días            | 95,56%     | 43 |
| ▼ De 1 a 3 veces por semana                       | 0,00%      | 0  |
| ▼ Algunas semanas me conecto y algunas semanas no | 2,22%      | 1  |
| ▼ Puedo estar un mes o más tiempo sin conectarme  | 2,22%      | 1  |
| Total   |            | 45 |



2. *¿Ha comprado algún producto o contratado algún servicio por Internet?*

| Opciones de respuesta  | Respuestas |
|--|------------|
| No, nunca he comprado por internet                                   | 55,56% 25  |
| Sí, he comprado por internet en 3 oportunidades o menos              | 40,00% 18  |
| Sí, he comprado por internet en más de 4 y menos de 10 oportunidades | 2,22% 1    |
| Sí, he comprado por internet en más de 10 oportunidades              | 2,22% 1    |
| Sí, continuamente realizo compras por internet                       | 0,00% 0    |
| <b>Total</b>   | <b>45</b>  |

3. *Si usted ha realizado compras por Internet, ¿qué medio de pago ha utilizado? (Puede marcar más de una opción) (Si usted no ha comprado por Internet, pase a la pregunta 5)*

| Opciones de respuesta   | Respuestas |
|---|------------|
| Tarjeta de crédito (ingresando los datos en la web)   | 52,63% 10  |
| Tarjeta de débito (usando la plataforma virtual de un banco, el sistema safetypay, el sistema verified by visa, etc.) | 15,79% 3   |
| He pagado en la ventanilla de un banco  | 15,79% 3   |
| He pagado en efectivo o con tarjeta de crédito o débito cuando me trajeron el producto (contraentrega)                | 15,79% 3   |
| Otro  | 21,05% 4   |
| <b>Total de encuestados: 19</b>   |            |

4. *Cuando compró por Internet, ¿el vendedor le otorgó un plazo para que devuelva el producto a cambio de la devolución de su dinero (precio pagado) sin tener que justificar la causa o demostrar algún desperfecto del producto? (Si usted no ha comprado por Internet, pase a la pregunta 5)*

| Opciones de respuesta  | Respuestas |
|--|------------|
| Sí, tuve un plazo para pedir que me devuelvan el dinero sin tener que demostrar que estaba fallado o malogrado | 15,79% 3   |
| No, sólo me podían devolver el dinero si el producto estaba dañado o fallado                                   | 10,53% 2   |
| En algunas compras realizadas sí me dieron este plazo, en otras no   | 10,53% 2   |
| No me dieron este tipo de información / no recuerdo  | 63,16% 12  |
| <b>Total</b>   | <b>19</b>  |

5. ¿Por qué razón nunca o casi nunca realiza compras por Internet? (Puede marcar más de una opción)

| Opciones de respuesta  | Respuestas |    |
|--|------------|----|
| Porque desconfío de las compras por internet                 | 93,02%     | 40 |
| Porque no sé cómo es el proceso de compra por internet       | 9,30%      | 4  |
| Porque el proceso me parece complicado y prefiero no hacerlo | 20,93%     | 9  |
| Total de encuestados: 43                                     |            |    |

6. Enumere del 1 al 6 (donde 1 es el principal y 6 el menos importante) los motivos que le generan mayor desconfianza frente a las compras por Internet

|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Riesgo de que no me llegue el producto comprado (o que llegue muy tarde) y que no me devuelvan mi dinero  | 17,78%<br>8  | 44,44%<br>20 | 20,00%<br>9  | 2,22%<br>1   | 8,89%<br>4   | 6,67%<br>3   | 45    |
| Riesgo de que el producto esté fallado o malogrado  | 13,33%<br>6  | 13,33%<br>6  | 37,78%<br>17 | 20,00%<br>9  | 8,89%<br>4   | 6,67%<br>3   | 45    |
| Riesgo de que el producto no esté fallado pero que no se acomode a mis necesidades (por el tamaño, color, peso, etc.) y que no me devuelvan mi dinero | 4,44%<br>2   | 17,78%<br>8  | 8,89%<br>4   | 44,44%<br>20 | 11,11%<br>5  | 13,33%<br>6  | 45    |
| Riesgo de que mi tarjeta de crédito/débito sea clonada o utilizada sin mi autorización.   | 73,33%<br>33 | 8,89%<br>4   | 4,44%<br>2   | 4,44%<br>2   | 4,44%<br>2   | 4,44%<br>2   | 45    |
| Riesgo de no poder contactar al vendedor o de no ser atendido por el si necesito reclamarle algo  | 8,89%<br>4   | 15,56%<br>7  | 6,67%<br>3   | 11,11%<br>5  | 37,78%<br>17 | 20,00%<br>9  | 45    |
| Riesgo de no tener a donde acudir (poder judicial, Indecopi, etc.) si quiero denunciar al vendedor  | 11,11%<br>5  | 6,67%<br>3   | 6,67%<br>3   | 4,44%<br>2   | 20,00%<br>9  | 51,11%<br>23 | 45    |

7. Si las empresas que venden por Internet le dieran un plazo (de 1 semana) para que devuelva el producto comprado y solicite la devolución de su dinero (precio pagado) sin que tenga que demostrar algún defecto del producto...

| Opciones de respuesta                       | Respuestas |    |
|---|------------|----|
| ▼ Mi temor desaparecería.                   | 6,67%      | 3  |
| ▼ Mi temor disminuiría bastante.            | 66,67%     | 30 |
| ▼ Mi temor disminuiría pero solo un poco.   | 13,33%     | 6  |
| ▼ Mi temor no disminuiría nada o casi nada. | 13,33%     | 6  |
| Total                                       |            | 45 |

8. Si las empresas que venden por Internet le dieran un plazo (de 1 semana) para que devuelva el producto comprado y solicite la devolución de su dinero (precio pagado) sin que tenga que demostrar algún defecto del producto, ¿realizaría más compras por Internet?

| Opciones de respuesta | Respuestas |    |
|-----------------------|------------|----|
| ▼ Definitivamente sí  | 15,56%     | 7  |
| ▼ Probablemente sí    | 55,56%     | 25 |
| ▼ No sé               | 13,33%     | 6  |
| ▼ Probablemente no    | 11,11%     | 5  |
| ▼ Definitivamente no  | 4,44%      | 2  |
| Total                 |            | 45 |

### 9. Edad

| Opciones de respuesta | Respuestas |    |
|-----------------------|------------|----|
| ▼ Menor de 25 años    | 6,67%      | 3  |
| ▼ 25 – 35 años        | 28,89%     | 13 |
| ▼ 35 – 50 años        | 42,22%     | 19 |
| ▼ Mayor de 50 años    | 22,22%     | 10 |
| Total                 |            | 45 |

*10. Nivel de ingreso neto mensual*

| Opciones de respuesta     | Respuestas |
|---------------------------|------------|
| Menor a S/. 1500          | 6,67% 3    |
| Entre S/. 1500 y S/. 3500 | 17,78% 8   |
| Entre S/. 3500 y S/. 5000 | 33,33% 15  |
| Mayor a S/. 5000          | 42,22% 19  |
| Total                     | 45         |

# La copia privada en la legislación sobre Derecho de Autor

JORGE CÓRDOVA MEZARINA

*Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

## SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN.- II. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR.- III. LA COPIA PRIVADA COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO DE AUTOR.- IV. EVOLUCIÓN DE LA COPIA PRIVADA.- 4.1. A nivel de acuerdos multilaterales.- 4.2. A nivel de derecho comparado.- 4.3. La excepción de copia privada en la legislación peruana.- V. LA COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA EN LA LEY 28131, LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE.- 5.1. La compensación por copia privada en la legislación comparada.- 5.2. La compensación por copia privada en el Perú.- 5.3. Algunos casos relevantes.- VI. CONCLUSIONES.

## I. INTRODUCCIÓN

Las excepciones al Derecho de Autor tienen su fundamento en el equilibrio que debe existir entre el derecho de los autores y el derecho de la sociedad de acceder a la cultura, a la educación y a la información.

Dentro de estas excepciones se encuentra la copia privada, la misma que faculta a los usuarios a realizar copias para su uso exclusivamente personal de obras y producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales, sin tener que solicitar autorización a los titulares de los respectivos derechos.

En el presente trabajo, se analiza la excepción de copia privada y su tratamiento en documentos internacionales y en la legislación nacional, así como también la denominada “compensación por copia privada” que tanta controversia genera en nuestro país.

## II. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR

El sistema de excepciones al Derecho de Autor<sup>1</sup> surge como una respuesta del legislador ante la necesidad de la sociedad de acceder a las obras<sup>2</sup> que se encuentren en dominio privado a fin de no afectar en exceso derechos tales como el acceso a la cultura, a la educación y a la información.

En ese sentido, a través de estas excepciones se permite que, en determinados supuestos, se utilicen obras sin solicitar previamente la autorización de sus titulares y, en la mayoría de casos, sin pagar remuneración alguna. Ello, desde luego, genera una restricción en el ejercicio de los derechos patrimoniales por parte de los titulares en beneficio de la sociedad.

Así, las legislaciones sobre Derecho de autor han establecido una serie de excepciones al derecho exclusivo de los creadores para explotar sus obras, las cuales pueden presentarse como:

*a) Licencias no voluntarias:* Las licencias son autorizaciones o permisos que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de una obra (licenciario), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia<sup>3</sup>. En ese sentido, bajo este tipo de excepciones el titular del derecho de autor se encontrará obligado legalmente a autorizar el uso de sus obras en determinados supuestos sin poder oponerse a ello, debiendo los usuarios explotar las obras de conformidad con los denominados “usos honrados”, los cuales analizaremos más adelante.

*b) Excepciones sujetas al pago de una remuneración:* Bajo este supuesto, existe la posibilidad de explotar una obra sin necesidad de requerir la autorización del titular; sin embargo, se deberá abonar una compensación a su favor. Un ejemplo de dicha excepción lo constituye la parodia<sup>4</sup> de una obra.

*c) Usos libres y gratuitos:* De acuerdo con este tipo de excepciones, se autoriza que determinadas formas de explotación de obras se realicen sin solicitar la autorización del autor o titular del derecho y sin efectuar el pago de remunera-

---

<sup>1</sup> Si bien en la legislación y en la doctrina se habla indistintamente de límites o excepciones al Derecho de Autor, preferimos utilizar esta última denominación, pues nos parece la más correcta, siendo que consideramos a los límites como la frontera del Derecho de Autor que separa a las producciones protegidas (obras) de las que no lo son, encontrándose señaladas en el artículo 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor, mientras que las excepciones son, a nuestro entender, aquellos usos libres de las producciones protegidas.

<sup>2</sup> Al hacer referencia a las obras incluimos también a las producciones protegidas por los derechos conexos, siendo estos los fonogramas, las emisiones de los organismos de radiodifusión, las interpretaciones y ejecuciones artísticas, las simples fotografías y las fijaciones audiovisuales no consideradas obras.

<sup>3</sup> Decreto Legislativo 822, artículo 2, numeral 16.

<sup>4</sup> Decreto Legislativo 822, artículo 49.

ción alguna. Así, se ha considerado como usos libres y gratuitos, por ejemplo, la comunicación pública de obras en el ámbito doméstico, las citas, entre otras.

Al encontrarse dentro del sistema latino o continental sobre Derecho de Autor, el Perú ha establecido un sistema cerrado de excepciones, es decir, estas son únicamente aquellas expresamente señaladas en la Decisión 351 de la Comunidad Andina o en el Decreto Legislativo 822, la Ley sobre Derecho de Autor (en adelante la LDA), no siendo posible agregar más supuestos a los considerados por el legislador.

Ello desde luego genera que nuestro sistema de excepciones sea poco flexible, limitando tanto a usuarios como a jueces o funcionarios administrativos al momento de interpretar la norma, lo cual beneficia al titular del derecho de autor.

Así, el artículo 21 de la Decisión 351 señala que:

Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de la obra o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

A su vez, el artículo 50 de la LDA establece respecto del régimen de excepciones al Derecho de Autor lo siguiente:

Las excepciones establecidas en los artículos precedentes son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean contrarios a los usos honrados.

En este punto, debemos señalar que las excepciones al Derecho de Autor establecidas en nuestra legislación son aplicables también a los derechos conexos, en virtud de lo establecido en el artículo 129 de la LDA<sup>5</sup>.

Ahora bien, la ventaja del sistema cerrado de excepciones frente al sistema abierto del "Copyright" estadounidense o "Fair use" es que permite a los usuarios conocer con anticipación si el acto de explotación de una determinada creación se encuentra contemplado o no como excepción.

La desventaja del sistema cerrado es que, al establecer como excepciones únicamente a los supuestos descritos en la norma, carece de adaptabilidad frente a los cambios tecnológicos que impliquen nuevas formas de uso de obras, pero que no han sido considerados por el legislador al no ser conocidos al momento de redactarse la norma o, simplemente, debido a una omisión del legislador.

---

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 822:

Artículo 129.- (...) Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las excepciones y límites establecidos en esta ley para el derecho de autor serán también aplicables a los derechos reconocidos en el presente Título (derechos conexos al Derecho de Autor).

Al respecto, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi (antes Oficina de Derechos de Autor) señaló lo siguiente:

Los sistemas cerrados presentan la ventaja de la previsibilidad. El usuario de una obra o el autor o su derechohabiente no dependen de la manera en que estime un juez algún asunto y pueden razonablemente tener una idea de la solución del problema que se plantea mediante una simple lectura de las disposiciones legales. Sin embargo, un sistema excesivamente cerrado puede también generar ciertos problemas pues puede faltar la necesaria capacidad de adaptación<sup>6</sup>.

Por el contrario, el sistema del “*Fair use*” estadounidense es más flexible, ya que no establece una lista cerrada de excepciones, sino que resulta aplicable a cualquier supuesto de explotación de obras, habiéndose establecido únicamente cuatro criterios a efecto de determinar si el uso de una obra constituye o no una violación al Copyright<sup>7</sup>.

1. El fin y las características del uso, incluido si se trata de un uso comercial o no.
2. La naturaleza de la obra protegida.
3. La cantidad y el carácter esencial de la porción empleada de la obra, en relación de la obra original como un todo.
4. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.

Así pues, los jueces estadounidenses deberán verificar la finalidad de la explotación de las obras, la proporción del fragmento utilizado respecto de la totalidad de la obra y el perjuicio económico que pueda sufrir el titular del derecho a efecto de decidir si un acto de explotación puede ser considerado un supuesto de excepción o no.

Sin embargo, a pesar de haberse establecido a nivel normativo cuatro criterios a efecto de considerar determinadas formas de explotación de obras como supuestos de excepción, el sistema del “*Fair use*” continúa siendo impreciso, quedando la determinación de lo que debe considerarse “usos leales” en potestad de los jueces y no en los legisladores.

En efecto, la falta de definición del “Uso justo” o “*Fair use*” en la legislación estadounidense genera que los jueces tengan serios problemas en su aplicación. Por ello, un sector de la doctrina señala que se debería introducir en la legislación un mecanismo para que los jueces estadounidenses determinen con mayor precisión el concepto de “*Fair use*” en cada forma de explotación de obras protegidas.

---

<sup>6</sup> Resolución N° 0084-2005/ODA-INDECOPI del 07 de abril de 2005, emitida en el expediente N° 512-2004/ODA.

<sup>7</sup> De acuerdo con lo establecido en la sección 107 de la Ley estadounidense. Dicha norma es consecuencia de la codificación de la jurisprudencia realizada en 1976.



Sin perjuicio de ello, la doctrina estadounidense señala también que el desarrollo legislativo de la doctrina del “*Fair use*” podría tener como consecuencia que se generen normas excesivamente favorables a los titulares del derecho de autor en perjuicio de los usuarios.

Ahora bien, ¿qué consecuencias ha tenido la imprecisión del concepto de “uso justo” en el ordenamiento norteamericano? En principio, se sostiene que a pesar de que el sistema estadounidense es más flexible que el rígido sistema de excepciones del derecho de autor latino o continental, la aplicación por parte de los jueces estadounidenses ha sido en algunos casos tan restrictiva que se aproxima mucho a este último, justamente debido a que no resulta cómoda su aplicación.

En conclusión, se puede señalar que el proceso de aplicación del denominado “*Fair use*” por parte del operador de justicia resulta más complejo que el contemplado en el sistema de Derecho de Autor latino, sin embargo, al menos en teoría, compatibiliza mejor el equilibrio de intereses entre la sociedad y los autores.

### III. LA COPIA PRIVADA COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO DE AUTOR

En nuestro país, la Decisión 351 de la Comunidad Andina<sup>8</sup> y la LDA<sup>9</sup> enumeran supuestos en los que está permitido reproducir, distribuir, transformar y comunicar públicamente obras o producciones protegidas por el Derecho de Autor, sin necesidad de solicitar autorización al titular del derecho respectivo.

Dentro de las excepciones al Derecho de Autor, tal vez una de las que más controversia genera es la copia privada, la misma que permite a los usuarios realizar copias para uso exclusivamente personal de obras y producciones publicadas. Vale decir que se autoriza legalmente a quienes poseen ejemplares que contengan obras y producciones sonoras, audiovisuales o gráficas a efectuar copias de las mismas en ejercicio de dicha excepción.

Así, respecto de la excepción de copia privada, la jurista argentina Delia Lipszyc señala lo siguiente:

La copia privada es una reproducción, en un solo ejemplar, de breves fragmentos o de determinadas obras aisladas protegidas por el derecho de autor incluidas en un volumen (revistas, diarios, etc.), exclusivamente para uso personal del copista (por ejemplo, para estudio, docencia, esparcimiento). El uso personal, que además de la reproducción puede comprender una transformación (traducción, adaptación, arreglo, etc.) de una obra protegida, implica que el ejemplar producido es para utilización exclusiva del copista, que este es una persona física y que la copia no saldrá de su ámbito personal,

---

<sup>8</sup> Decisión 351, Capítulo VII, artículos 21 y 22.

<sup>9</sup> Decreto Legislativo 822, Título IV, del artículo 41 al artículo 51.

es decir, que no se usará en forma colectiva no se pondrá en circulación, con o sin fines de lucro (*sic*)<sup>10</sup>.

El ejercicio de la excepción por copia privada debe efectuarse, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con la regla de los tres pasos establecida por el Convenio de Berna, lo que significa que además de efectuarse únicamente en los supuestos señalados expresamente en la norma, no debe afectar los intereses del autor o titular del derecho ni la normal explotación de la obra o producción protegida, es decir, no puede afectar los “usos honrados”.

Entonces, a manera de ejemplo, si adquiero un disco de mi banda favorita estaré facultado a fijar las obras musicales contenidas en el mismo en cualquier soporte con el fin de disfrutar las mismas en mi auto, centro de trabajo o donde desee sin llevar el ejemplar original a todos lados.

En este punto, es necesario señalar que antes de la revolución tecnológica de los últimos años, la explotación mediante la copia privada que se pudiera efectuar respecto de obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor y los derechos conexos era tan limitada que los titulares de los derechos parecían considerar a dicha conducta como parte del uso normal que daban los adquirentes a los soportes que las contenían (discos de vinilo y *cassettes*, principalmente).

De hecho, la copia privada no captó la atención de los titulares del derecho de autor sino hasta el año 1976, con la irrupción de un nuevo mecanismo que permitía observar vídeos que contenían obras y producciones audiovisuales en casa, obtener copias de los mismos y hasta grabar también dichas producciones directamente desde el televisor. Se trataba del denominado “Betamax”, fabricado por la multinacional Sony Corporation of America.

Así, Universal City Studios Inc. y otras empresas de la industria del entretenimiento estadounidense interpusieron una demanda contra Sony, pues consideraban que el “Betamax” facilitaba infracciones a su derecho de autor al permitir obtener copias de sus obras de una manera sencilla, causándoles con ello un perjuicio que consideraban injustificado.

Es así que, en el año 1984, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desestimó dicha demanda señalando que existían dos tipos de usuarios respecto del “Betamax”: El primero de ellos era el que grababa en video las películas de otro vídeo o directamente del televisor y explotaba las copias, ya sea vendiéndolas o arrendándolas, lucrando así con obras de terceros. El segundo, era aquel usuario que grababa las películas para su uso exclusivamente personal amparado en el uso legítimo (“*Fair use*”), como puede ser aquel que graba obras o producciones directamente del televisor para verlas luego de que las mismas fueran emitidas.

---

<sup>10</sup> LIPSZYC, Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, Buenos Aires, 1993, p. 222.

Esta demanda paradigmática dentro del Derecho de Autor fue finalmente declarada infundada a favor de Sony, pues el Tribunal consideró que si bien los aparatos que comercializaba podían coadyuvar al desarrollo de conductas ilícitas, también era cierto que se había verificado que se podían desarrollar conductas lícitas como lo es la copia personal, no pudiendo entonces sancionar a los fabricantes de dichos aparatos por el desarrollo del primero de estos comportamientos.

Asimismo, el Tribunal tuvo que establecer un balance entre dos intereses aparentemente contrapuestos en este caso: la necesidad de proteger e incentivar la creación intelectual protegida por el Derecho de Autor y la innovación tecnológica.

Desde dicha fecha, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. La posterior entrada al mercado del reproductor VHS, la irrupción de la tecnología digital y la revolución causada por el Internet han tenido como resultado que hoy podamos realizar copias de un original sin perder la calidad en sonido e imagen de este.

Actualmente, mecanismos como los Apple iPod, los Apple iPad, los teléfonos celulares inteligentes, las memorias USB, entre otros, pueden almacenar gran cantidad de copias de producciones fonográficas y audiovisuales con igual calidad que una copia original y en grandes cantidades.

Ya no se trataba de la obra audiovisual grabada para ser vista después del trabajo, sino de toda una serie de producciones fijadas desde un soporte original o descargada a través de Internet.

En ese sentido, a los titulares del derecho de autor no les quedaba otra alternativa más que acomodarse ante la nueva situación planteada por la evolución tecnológica, e iniciaron acciones legales contra los responsables de las nuevas formas de explotación de sus producciones, entre estas, la puesta a disposición de las mismas a través del Internet.

De hecho, ante la irrupción de la tecnología “*peer to peer*”, las grandes empresas discográficas interpusieron demandas contra sus titulares señalando que la puesta a disposición de grandes cantidades de obras musicales y su posterior almacenamiento digital les causaba un gran perjuicio económico, siendo éstos responsables solidarios por dichos hechos. Los más sonados fueron los que emprendieron contra Napster y posteriormente contra Kazaa, Morpheus y Grokster<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Si bien en primera y segunda instancia, los Tribunales estadounidenses aplicaron la jurisprudencia emitida en el caso “Betamax”, esto es, que a través de dichos sistemas se permite el intercambio lícito de obras y producciones puestas a disposición del público por el propio titular o de producciones que ya se encuentran en dominio público, no pudiendo el titular de dicho sistema controlar los usos ilícitos que hagan los usuarios del sistema, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que “*el que distribuye un dispositivo con el objeto de promover su uso para infringir los derechos de autor, mediante actos*

Así, en el caso de las descargas de obras a través de Napster, la Corte de Apelaciones de San Francisco, ante el argumento que los mismos se amparan en el “*Fair use*”, señaló lo siguiente:

Un usuario anfitrión que envía un fichero no se puede decir que se involucre en un uso personal cuando distribuye ese fichero a un solicitante anónimo (de modo que) los usuarios de Napster obtienen gratis algo que ellos ordinariamente tendrían que comprar<sup>12</sup>.

Por otro lado, un procedimiento interesante es el correspondiente al caso de Metro Goldwyn-Mayer Studios y otras<sup>13</sup> contra Grokster, Ltd. y StreamCast Networks, Inc., en el cual el Tribunal Federal del Distrito de California<sup>14</sup> señaló que los programas de ordenador de las demandadas eran aptos para realizar actos no infractores como, por ejemplo, la copia de obras que se encontraran en dominio público.

Asimismo, el Tribunal del Distrito sostuvo que si bien en este caso existían pruebas de que las demandadas tenían conocimiento que muchos de sus usuarios que descargaban sus programas de ordenador los utilizaban para compartir obras que se encontraban en dominio privado sin autorización, la cuestión en discusión consistía en determinar si las demandadas habían coadyuvado en la actividad infractora o, por el contrario, habían hecho algo para detenerla.

En ese sentido, el Tribunal de Distrito señaló que —a diferencia de Napster— StramCast y Grokster no suministraban el sitio e instalaciones para la infracción directa, siendo que los usuarios se conectaban a la red, seleccionaban los archivos y descargaban los mismos, sin que las demandadas se involucraran en dicho

---

*positivos tendientes a incentivar dicha infracción, será responsable de las infracciones cometidas por terceras personas”. En este caso, la Corte consideró que los titulares de los sistemas P2P promovían el uso ilícito entre sus usuarios de las obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor y derechos conexos que ponían a disposición en el Internet.*

<sup>12</sup> Decisión del 12 de febrero de 2001, Caso 00-16401: “*A&M Records y otros vs. Napster*”. Disponible en <[www.ce9.uscourts.gov](http://www.ce9.uscourts.gov)>, página web consultada el 15 de noviembre de 2015.

<sup>13</sup> Metro Goldwyn-Mayer, Inc.; Columbia Pictures Industries, Inc., Disney Enterprises, Inc., New Line Cinema Corporation; Time Warner Entertainment Company, L.P.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios, Inc.; Arista Records, Inc.; Atlantic Rhino Ventures Inc.; Bad Boy Records; Capital Records, Inc.; Elektra Entertainment Group, Inc.; Hollywood Records, Inc.; Interscope Records; Lafarce Records; London—Sire Records, Inc.; Motown Record Company, L.P.; The RCA Records Label; BMG Music; Sony Music Entertainment, Inc.; UMG Recording, Inc.; Virgin Records America, Inc.; Walt Disney Records; Warner Bros. Records, Inc.; WEA International Inc., WEA Latina, Inc.; y Zomba Recording Corporation.

<sup>14</sup> Decisión del 25 de abril de 2003. Disponible en la página web de la Universidad de Cornell <[www.law.cornell.edu/copyright/cases/grokster.htm](http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/grokster.htm)>, consultada el 15 de noviembre de 2015.

proceso. Así, sus usuarios podrían seguir compartiendo archivos aun cuando las demandadas desactivaran las computadoras bajo su control debido a que el sistema P2P utilizado era descentralizado. En ese sentido, el Tribunal subrayó que en el expediente existían medios probatorios que señalaban que las demandadas habían evitado prestar su apoyo a los usuarios que utilizaban los programas con fines ilícitos.

Así pues, en este último caso y a diferencia del caso *Napster*, el Tribunal del Distrito de California siguió lo apuntado en el caso *Sony*, señalando que las demandadas distribuían programas de ordenador que los usuarios utilizaban con fines lícitos o ilícitos y que, en ese sentido, no se diferenciaban de otras empresas que vendían videograbadoras y fotocopiadoras, recalcando que no existían pruebas que acreditaran una contribución en las infracciones cometidas ya que dicho hecho no se acredita de la sola utilización del sistema P2P.

Finalmente, el Tribunal del Distrito de California señaló que, si bien cabía la posibilidad de que las demandadas hubieran estructurado su actividad de tal forma que evitaran ser responsables indirectas de infracciones al Copyright, no correspondía a dicho tribunal el decidir si debían tomarse medidas para reducir tal posibilidad, sino que esta era una tarea del Poder Legislativo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la resolución emitida por el Tribunal del Distrito de California. En ese sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló lo siguiente:

El objetivo ilícito resulta incuestionable si del expediente surge la evidencia que *Grokster* y *StreamCast*, a diferencia del fabricante y distribuidor del caso *Sony*, actuaron con el fin de motivar defraudaciones de derechos de autor mediante el uso de programas de computación aptos para cometer actos ilícitos. Tres características de la evidencia son particularmente notables. En primer lugar, cada una de las demandadas se presentaron a sí mismas frente al público consumidor como empresas orientadas a satisfacer una demanda de usuarios dedicados a cometer defraudaciones continuas a los derechos de autor, en un mercado conformado por ex-usuarios de *Napster*. En segundo lugar, esta evidencia de objetivo ilícito adquiere mayor significado si se tiene en cuenta que se ha acreditado que no ha existido ni el menor intento de desarrollar filtros u otros mecanismos para disminuir la actividad ilícita desarrollada mediante el uso de sus programas de computación. En tercer lugar, hay que tener presente que tanto *StreamCast* como *Grokster* obtienen sus ingresos mediante la venta de espacio publicitario, direccionando anuncios publicitarios a las computadoras que utilizan sus programas de computación. Según muestra el expediente, cuanto mayor es la cantidad de usuarios que descargan el programa de computación ofrecido por las demandadas, mayor es el número de anuncios que se envían y mayores son las utilidades por publicidad a favor de las demandadas. Dado que el mayor o menor uso del

programa de computación determina las mayores o menores utilidades de las demandadas, cabe concluir que la finalidad comercial del negocio es obtener grandes volúmenes de usuarios de los programas de computación, los cuales son utilizados mayormente en forma defraudatoria. Esta evidencia en forma aislada no alcanza para inferir que existe una intención ilícita en la conducta de las demandas, pero en el contexto de la causa su importancia resulta clara.

(...)

Aun cuando el número absoluto de archivos copiados en forma legítima mediante los programas de computación de Grokster y StreamCast es importante, ello no es suficiente para afirmar que el producto sirve para usos legítimos sustanciales, y que por ello, sus titulares sean inmunes a ser legalmente responsables por las infracciones realizadas por los usuarios de dichos programas de computación. Por el contrario, el número de copias legítimas debe ser cotejado con el número total de archivos traficados entre los usuarios<sup>15</sup>.

Al igual que las descargas de producciones a través de los sistemas “Peer to Peer”, existen sectores que señalan que la “copia privada” ya no encontraría una justificación como excepción al Derecho de Autor, pues ya se habría roto el equilibrio entre el derecho de los autores y demás titulares con el derecho de la sociedad de acceder a la cultura, educación o información. La razón de mantener la misma como excepción estaría entonces únicamente en que el control de las copias que se realicen de obras y producciones protegidas resulta impracticable para sus titulares.

Por ello, se puede concluir que la excepción de copia privada, a diferencia de las demás excepciones al Derecho de Autor, no encontraría ya su fundamento en el acceso a la cultura, a la educación o a la información por parte de la sociedad, sino que se mantiene básicamente ante la imposibilidad de que los titulares o las autoridades puedan ejercer un control respecto de las mismas. Es decir, no se puede controlar las reproducciones personales de obras o producciones protegidas que realicen los usuarios.

Siendo entonces que es difícil sostener que dicha forma de explotación no causa un daño efectivo al autor o al titular del derecho respectivo, muchos Estados han considerado otorgar una compensación a los mismos por dicha afectación, lo cual se analizará más adelante.

---

<sup>15</sup> Traducción de Ana Borthwick y Federico Vibes para la Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILIAE). Disponible en <<http://www.filaie.com/descargable/Tribunal.pdf>>, página web consultada el 15 de noviembre de 2015.

## IV. EVOLUCIÓN DE LA COPIA PRIVADA

### 4.1. A nivel de acuerdos multilaterales

#### *a) Convenio de Berna*

Paralelamente al reconocimiento y establecimiento del Derecho de Autor, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas faculta a los Estados miembros para establecer restricciones al derecho de exclusividad del autor, limitando así el alcance de su protección.

Así, el artículo 9 del Convenio de Berna establece respecto del derecho patrimonial de reproducción lo siguiente:

#### Artículo 9

Derecho de reproducción:

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
- 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (...)

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Berna, el autor de una obra literaria o artística posee el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de su obra “por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”.

La reproducción de una obra puede darse a través de la impresión, el fotocopiado (copia a través de la reprografía), la digitalización o escaneo, el copiado digital en discos compactos o DVD o el almacenamiento electrónico en bases de datos, entre otros.

Además, el Convenio de Berna establece que el derecho exclusivo de los autores de autorizar o prohibir la reproducción de su obra puede estar sujeto a excepciones.

En ese sentido, el informe de la Comisión Principal I de la Conferencia Diplomática de Estocolmo de 1967, incluye una exposición de motivos como orientación del numeral 2) del artículo 9 del Convenio de Berna en los siguientes términos:

Si se considera que la reproducción atenta a la explotación normal de la obra, no se permitirá la reproducción. De considerarse que la reproducción no atenta a la explotación normal de la obra, el siguiente paso sería saber si no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Únicamente si éste no es el caso sería posible, en ciertos casos. Un ejemplo práctico sería la fotocopia con diversos fines. Si se trata de producir un gran número de copias, podrá no ser permitida puesto que atenta a la explotación normal de la obra. Si se trata de efectuar un gran número de copias para su utilización

en cometidos industriales, es posible que no atente injustificadamente a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se abone la remuneración equitativa. Si se efectúa un pequeño número de copias, se podrá permitir la fotocopia sin pago, en especial para su utilización por científicos y particulares.

Así, aun cuando nos encontremos frente a un supuesto de excepción expresamente establecido en la norma que nos faculte a realizar una reproducción de una determinada obra o producción para nuestro uso exclusivamente personal, debemos observar que dicho acto de explotación no atente contra la normal explotación de la obra o cause un perjuicio ilimitado a los intereses legítimos del autor.

Sin embargo, se puede afirmar que el ejercicio de la copia privada de manera generalizada de producciones musicales o audiovisuales podría atentar contra la normal explotación de las obras y causar perjuicios a los intereses de los autores y demás titulares.

En efecto, la sola reproducción de una obra implica que muy probablemente quien realizó dicho acto no adquirirá el ejemplar original que la contiene o no acudirá a su exhibición, generando así que el autor perciba menos regalías por la explotación de su obra<sup>16</sup>.

Imaginemos el caso de una obra audiovisual. Si realizo una descarga gratuita de la misma en mi computador, no tendré incentivo para adquirir el DVD original, y si la misma se encuentra en la cartelera cinematográfica, posiblemente tampoco tendré interés alguno en acudir al cine para observarla. Lo mismo sucede en caso de obras musicales y literarias, aunque respecto de estas últimas la mayoría de legislaciones establece que únicamente podrá reproducirse un breve fragmento de la misma, aun cuando no se establece qué debe entenderse por "breve fragmento".

Por otro lado, ¿la excepción de copia privada genera en los usuarios un derecho? Al respecto, como se puede apreciar a continuación, el jurista húngaro Mihaly Ficsor señala que no existe tal derecho:

(...) sobre la base del Artículo 9 del Convenio de Berna y otras disposiciones internacionales que prescribían la aplicación de "la prueba de tres pasos", está claro que no hay un "derecho a copia privada". Donde la copia privada entre en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación protegida ninguna excepción o limitación está permitida. Y donde la copia privada perjudique injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de derechos, al menos tal perjuicio debe reducirse a un grado justificado (o eliminarse) por

---

<sup>16</sup> Aunque si bien no existen muchos estudios sobre el impacto económico de la copia privada, consideramos que resultan aplicables a la misma los estudios analizados correspondientes a las descargas a través de sistemas P2P.



el reconocimiento de un derecho a una remuneración adecuada (“compensación equitativa”)<sup>17</sup>.

Coincidimos con Ficsor en que no existe el denominado “derecho de copia privada”. Lo que tenemos es el derecho de los autores respecto de sus creaciones expresado en sus vertientes de orden moral y patrimonial y, asimismo, el derecho de la sociedad a acceder a la cultura, a la educación y a la información que se encuentran en dichas creaciones. A efecto de equilibrar dichos derechos (el de los autores y el de la sociedad) es que se han establecido las excepciones al derecho de autor, sin que genere en la sociedad algún tipo de titularidad respecto de las producciones intelectuales.

### *b) Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (TODA)*

El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor de 1996 tiene por objeto adaptar la protección del Derecho de Autor a la era digital, tal y como lo expresa el Preámbulo del mismo, en el cual se establece lo siguiente:

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos (...).

La finalidad del tratado es de actualizar el marco establecido en el Convenio de Berna (como lo dice textualmente el Preámbulo) y la de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses de la sociedad en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna.

Respecto de las excepciones, el Artículo 10 del Tratado establece lo siguiente:

1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

---

<sup>17</sup> FICSOR, Mihaly, “La modalidad de transferencia a través de los sistemas peer to peer”, XII Curso Académico Regional OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina, Santiago de Chile, 2005.

(...)

Finalmente, la Declaración Concertada respecto del Artículo 10 del TODA establece lo siguiente:

Queda entendido que las disposiciones del artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital. También queda entendido que el Artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.

*c) Tratado OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas (TOIEF)*

El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación y ejecución de fonogramas de 1996, al igual que su similar en materia de Derecho de Autor, busca adaptar la protección sobre interpretaciones y fonogramas a la era digital.

Así, respecto de las excepciones, el artículo 16 del Tratado establece lo siguiente:

- 1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.
- 2) Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

(...)

En ese sentido, el derecho de reproducción y las excepciones al mismo resultan de plena aplicación al entorno digital, en especial a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital, conforme queda establecido también en la declaración concertada respecto de los artículos 7, 11 y 16 del TOIEF. Por ello, el almacenamiento de una interpretación o ejecución o de un fonograma en formato digital en un medio electrónico constituye un acto de reproducción.

## 4.2. A nivel de derecho comparado

### a) España

El artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual española establece, respecto de la excepción de copia privada, lo siguiente:

No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas, cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa.

Así, la Ley española señala que quien realice la copia privada de una obra debe haber tenido un acceso legal a la misma. Por ello, un sector de la doctrina española sostiene que no se puede considerar dentro de la excepción una copia obtenida de un ejemplar ilícito, como puede ser una grabación “pirata”, o descargada a través del sistema “peer to peer”<sup>18</sup>.

Al respecto, resulta interesante lo señalado por Hernar Álvarez, quien al comentar la Ley de Propiedad Intelectual española sostiene lo siguiente:

El problema del “acceso legal” es que no se puede controlar si realmente ha existido un acceso legal a la obra.

No obstante, de acuerdo con el tenor del precepto, la legalidad o ilegalidad depende del modo en el que la persona física que hace la reproducción accede a la obra musical.

Ahora bien, a primera vista si los archivos han sido puestos ilícitamente en la red P2P parece que el legislador entiende que no se tiene acceso legal, por lo que no podría realizarse una copia para uso privado. Y lo mismo sucedería en los casos de descargas a partir de un sitio web ilegal<sup>19</sup>.

Sin embargo, a nuestro entender, ello no queda del todo claro. El usuario de un sistema “peer to peer”, al descargar una producción protegida, tiene dos posibilidades: guardar la misma en una carpeta compartida o almacenarla en una carpeta personal.

Si el usuario almacena dicha copia en una carpeta compartida estaría efectuando un uso colectivo de la obra, poniendo a disposición de millones de personas la copia que previamente descargó de otro usuario, lo cual obviamente no se puede considerar una copia privada.

---

<sup>18</sup> Ese es la interpretación del jurista húngaro Mihaly Ficsor en la obra precitada, por ejemplo.

<sup>19</sup> ÁLVAREZ, Hernar, “Aspectos jurídicos de las descargas de música en Internet”, *II Jornadas sobre la Propiedad Intelectual y el derecho de autor*, Universidad de la Coruña, La Coruña, 2005, p. 123.

Pero, por otro lado, el usuario puede guardar la copia obtenida en una carpeta personal, no poniendo la misma a disposición del público. En este caso, si bien la fuente de la que se obtuvo la copia puede ser ilícita, se podría señalar que el acceso a la misma sería legal, ya que cualquier persona puede acceder a Internet abonando una contraprestación por dicho acceso al proveedor del servicio.

Asimismo, aun cuando la producción se ha obtenido a través del sistema “*peer to peer*” existe la posibilidad, aunque pequeña (hay que decirlo) de que la misma haya sido puesta a disposición por su titular o una persona autorizada para hacerlo<sup>20</sup>.

Un caso similar nos parece es el de la copia privada obtenida a través de una grabación “pirata”. En estos casos, un ciudadano español que acude a comprar un disco compacto a un “mantero” en la calle debe ser consciente de que dicha copia es ilícita. Ahora bien, como no existe norma alguna que sancione la compra de dichos ejemplares sino únicamente la comercialización, el acceso al ejemplar habrá sido lícito, por lo que se estará dentro del supuesto de la norma en esta interpretación.

Por otro lado, la ley española hace énfasis también en que la copia privada debe ser realizada por una persona física. Así pues, excluye las copias que puedan ser realizadas al interior de una persona jurídica con la finalidad de ser utilizada por una pluralidad de personas al interior de la misma. Ella, desde luego, no puede ser considerada una copia privada aun cuando la norma no lo haya señalado expresamente.

### ***b) Francia***

El artículo L. 122-5 del Código de la Propiedad Intelectual francés establece la excepción de copia privada, exceptuando del mismo a las obras de arte destinadas a ser utilizadas con fines idénticos a aquellos para los cuales la obra original fue creada, a las copias de un programa de ordenador distintas a las copias de seguridad y las copias de una base de datos electrónica. Asimismo, se señala que las excepciones no pueden dañar la explotación normal de la obra ni causar un daño injustificado a los intereses legítimos del autor.

La norma francesa, a diferencia de su similar española, no prevé el acceso a la obra respecto de la cual se va a realizar una copia, por lo que no se genera debate alguno de la licitud o ilicitud de la fuente que va a ser reproducida.

---

<sup>20</sup> Sin embargo, es pertinente señalar que si bien el usuario podría almacenar la obra en una carpeta personal, al momento de ser descargada a través de un sistema P2P esta permanece, aun por breves segundos, en una carpeta compartida, por lo que ya supuso una puesta a disposición de la misma. En ese sentido, si bien ya se realizó una copia para uso personal, se ha cometido previamente un acto infractorio por parte del usuario.

### *c) Estados Unidos de América*

Tal como se señaló, los países de tradición jurídica anglosajona o del Copyright adoptan una posición más flexible en cuanto a las excepciones, siendo que los derechos concedidos a los autores y titulares del derecho de autor son taxativos, mientras que las excepciones se rigen bajo el sistema del “Fair Use” o “uso leal”.

En ese sentido, la Digital Millenium Copyright Act, que implementa los Tratados Internet de la OMPI, no contiene norma expresa alguna que contemple la excepción de copia privada.

### **4.3. La excepción de copia privada en la legislación peruana**

En el Perú, el artículo 48 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, recogió la excepción de la copia privada al establecer lo siguiente:

Es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales (...)

Asimismo, el artículo 43, literal b), del Decreto Legislativo 822 señala que es lícito sin autorización del autor:

b) La reproducción por reprografía<sup>21</sup> de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.

El artículo 2, numeral 48, del Decreto Legislativo 822 establece que se debe entender por uso personal:

(...) la reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo.

Así, la definición de “uso personal” que establece la norma contiene una limitación al número de ejemplares que se está permitido obtener a efecto de que se considere comprendido dentro de la excepción.

Como se aprecia, la norma peruana considera que la reproducción de una obra o producción, a efecto de que se configure destinada a un uso personal, debe ser efectuada en un único ejemplar, por lo que no se podrá realizar varias

---

<sup>21</sup> “Reprografía”: El Glosario de la OMPI define a la reproducción reprográfica como todo sistema o técnica por los cuales se hacen reproducciones en facsímil de ejemplares escritos y otras obras gráficas en cualquier tamaño o forma. (OMPI, *Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ginebra, 1980, p. 229). Asimismo, el numeral 38 del artículo 2 del Decreto Legislativo 822 señala que la reproducción reprográfica consiste en la realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos a la impresión, como la fotocopia. En ese sentido, la reprografía consiste en la reproducción de una obra a través de un proceso sobre una superficie gráfica a través de tecnologías tales como la fotocopia. No comprende el almacenamiento digital.

copias de la obra o producción, aun cuando se encuentre fijados en distintos soportes (memoria del computador, memoria USB, Mp3, disco compacto, etc.).

Ello, sin embargo, trae consigo problemas prácticos, pues para copiar una obra contenida en un disco compacto o DVD en un dispositivo Mp3, Apple iPod, smartphone, entre otros, necesariamente tendré que descargar el contenido en mi ordenador, cambiar el formato, y, posteriormente, fijar el mismo en el nuevo soporte. Entonces, así elimine posteriormente la copia fijada en la computadora, ya no se estará en el supuesto de la norma, pues habré obtenido dos ejemplares de la obra.

Otro problema se da en el caso de las fotocopiadoras modernas, las cuales digitalizan primero un texto, lo almacenan en su memoria y posteriormente imprimen las copias que se solicita en cualquier momento sin tener que volver a fotocopiar el texto.

En ese sentido, en los dos supuestos antes mencionados, al realizar la copia de una obra en dos o más ejemplares, se está fuera del alcance de la excepción y, por lo tanto, se infringiría el derecho patrimonial de reproducción de los autores y titulares de la obra o producción copiada.

## **V. LA COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA EN LA LEY 28131, LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE**

Una de las novedades más interesantes de la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, publicada el 19 de diciembre de 2003, fue la introducción en nuestro país de la denominada “remuneración por copia privada”, mediante la cual se pretende compensar a los titulares del Derecho de Autor y derechos conexos por el “daño” que les genera el ejercicio de la excepción de la copia privada establecida en la Ley sobre el Derecho de Autor. Así, el artículo 20 de la Ley 28131 estableció el pago de una “remuneración” aplicada a la fabricación o importación de productos susceptibles de realizar tal acto de explotación.

Al respecto, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI (actualmente Comisión de Derecho de Autor) sostuvo lo siguiente respecto de la remuneración por la copia privada establecida en la Ley 28131:

En vista que, la reiterada práctica de la copia privada, ha producido un desequilibrio en perjuicio de los titulares del derecho de reproducción, la ley N° 28131, ha consagrado una remuneración por tales copias privadas, con la finalidad de restaurar tal equilibrio a fin de mantener dicha práctica como una excepción o límite al derecho de reproducción en directo beneficio de los usuarios de las obras, sin dejar por ello de compensar a los titulares del derecho por el perjuicio que se les causa debido a dicho reiterado uso<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Resolución N° 443-2006/ODA-INDECOPI del 21 de diciembre de 2006.

En ese sentido, siendo que el ejercicio generalizado de la copia privada causa un daño efectivo en los titulares del Derecho de Autor y Derechos Conexos, la compensación por dicho acto resarciría en cierta medida dicho perjuicio<sup>23</sup> permitiendo que se pueda restablecer el equilibrio existente entre los intereses de dichos titulares y el interés de la sociedad en acceder a sus obras y producciones a través del ejercicio de la excepción de copia privada.

### **5.1. La compensación por copia privada en la legislación comparada**

El primer país que introdujo la figura de la compensación por copia privada fue Alemania en el año 1965. Posteriormente, las legislaciones sobre Derecho de Autor de Austria (1980) y Hungría (1982), contemplaron en sus legislaciones la figura de la compensación por copia privada de obras impresas y de obras audiovisuales y grabaciones sonoras. Actualmente la compensación por copia privada es aplicada, además de los países mencionados, en Algeria, Andorra, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Nigeria, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia y Suiza.

A nivel europeo, el 09 de mayo de 2001, la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/29/CE sobre armonización de ciertos aspectos del Derecho de Autor y derechos conexos en la sociedad de la información (the Information Society Directive). La Directiva en cuestión permite, mas no requiere, que los Estados Miembros regulen la copia privada de obras y producciones protegidas sujeta a una compensación

La Directiva 2001/29/CE establece, en su considerando 35, que:

En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas.

Asimismo, la Directiva Europea establece lo siguiente:

Debe facultarse a los Estados miembros para establecer una excepción o limitación en relación con la reprografía [así como para que] establezcan una excepción o limitación al derecho de reproducción en relación con determi-

---

<sup>23</sup> Preferimos hablar de “daño” o “perjuicio” en general y no únicamente económico, pues consideramos que la compensación por copia privada no solamente debe estar vinculada con el perjuicio económico que sufrirían los titulares del derecho de autor, sino con la imposibilidad de ejercer su derecho patrimonial, tanto en su fase positiva (autorizando la copia) o negativa (prohibiendo la copia).

dados tipos de reproducción de material sonoro, visual y audiovisual para uso privado, mediante una compensación equitativa.

Finalmente, el artículo 5,2 de la mencionada Directiva, señala que:

Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:

- a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa;
- b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa (...).

A nivel de legislación interna, se puede tomar como referencia lo establecido en las leyes de los siguientes países europeos:

#### *a) Alemania*

El 29 de mayo de 1954, el Tribunal Federal de Justicia emitió una resolución que otorgó una compensación por las grabaciones privadas de obras protegidas. Dicha decisión tuvo como consecuencia que se estableciera en la Ley Alemana de Derecho de Autor de 1965 el derecho del autor o titular del derecho de autor a exigir el pago de una remuneración al fabricante de los aparatos que posibilitan la grabación de emisiones de radiodifusión, en forma sonora o visual<sup>24</sup>.

#### *b) Francia*

El Código Francés de Propiedad Intelectual señala que los autores, los productores fonográficos y de videogramas y los artistas intérpretes y ejecutantes tienen derecho a una compensación por las copias privadas que se efectúen de sus obras, producciones e interpretaciones.

La compensación es aplicable a los productos fabricados e importados que puedan ser utilizados para reproducir con fines privados obras e interpretaciones fijadas sobre fonogramas o videogramas.

De acuerdo con el Código, la tarifa es aplicable sobre los soportes en blanco utilizados para las copias de obras y producciones de audio o audiovisuales y esta es recaudada por las entidades de gestión colectiva.

---

<sup>24</sup> Ley Alemana sobre el Derecho de Autor (1965, enmendada en 1998). Versión obtenida de la página web <<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/UrHG.htm#54>>, consultada el 15 de noviembre de 2015. Traducción efectuada por la OMPI.



La Comisión de Copia Privada es el organismo competente para determinar la tarifa de la compensación por copia privada y está conformada por un representante del Estado y representantes de los titulares de derechos, fabricantes e importadores de soportes grabables y de las asociaciones de consumidores<sup>25</sup>.

Un apunte importante: para la fijación de la tarifa se deberá tener en cuenta el grado de utilización de medidas tecnológicas de protección y su incidencia sobre los usos amparados por la excepción de copia privada.

### *c) Grecia*

En Grecia, la compensación es aplicable respecto de los soportes y equipos de copia. Así, por ejemplo, la tarifa es del 6% del precio de los soportes, 4% del precio de las fotocopias y el papel utilizado en las fotocopias y el 2% del precio de las computadoras.

### *d) Suecia*

En Suecia, la tarifa es aplicable respecto de las cintas de audio, videocasetes regrabables, discos compactos y minidisos. No se aplica respecto de discos duros.

La tarifa es recaudada a los fabricantes e importadores por una entidad de gestión colectiva denominada COPYSWEDE.

En cuanto a países fuera del ámbito europeo, en Algeria la tarifa es aplicable respecto de soportes en blanco y equipos de reproducción. Asimismo, es calculada sobre la base del precio de venta de los soportes en blanco y sobre el valor de los equipos, es fijada por el Ministerio de Cultura, y la recaudación y distribución es realizada por la Oficina de Derecho de Autor.

Canadá, por su parte, introdujo la figura de la compensación por copia privada en su Ley sobre el Derecho de Autor (Copyright Act Amendment del 25 de abril de 1997). La legislación canadiense aplica la compensación por copia privada solamente para soportes materiales en blanco de audio, como pueden ser los *cassettes* o los CD-R, excluyendo de la remuneración a los soportes audiovisuales (cintas de vídeo o DVD-R).

Finalmente, en América Latina, la remuneración compensatoria de copia privada figura, además de en la legislación peruana, en las leyes de Ecuador<sup>26</sup>, Paraguay<sup>27</sup> y República Dominicana<sup>28</sup>. Sin embargo, si bien Ecuador ha promulgado también un reglamento de tarifas y una ley que promueve una entidad

---

<sup>25</sup> Artículo L. 311-5

<sup>26</sup> Ley 83 del 19 de mayo de 1998.

<sup>27</sup> Ley 1328 del 15 de octubre de 1998.

<sup>28</sup> Ley 65-00 del 26 de julio del 2000.

única de recaudación en el año 2003, ningún país latinoamericano, a excepción de Perú, ha hecho efectivo el cobro de la remuneración por copia privada.

## **5.2. La compensación por copia privada en el Perú**

El artículo 20 de la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, establece lo siguiente:

### Artículo 20°.- Compensación por copia privada

20.1 La reproducción realizada exclusivamente para uso privado de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes o materiales susceptibles de contenerlos, origina el pago de una compensación por copia privada, a ser distribuida entre el artista, el autor y el productor del videograma y/o del fonograma, en la forma y porcentajes que establezca el Reglamento.

20.2 La compensación por copia privada no constituye un tributo. Los ingresos que se obtengan por dicho concepto se encuentran regulados por la normatividad tributaria aplicable.

20.3 Están obligados al pago de esta compensación el fabricante nacional así como el importador de los materiales o soportes idóneos que permitan la reproducción a que se refiere el párrafo anterior.

20.4 Están exceptuados del pago el productor de videograma o fonograma y la empresa de radiodifusión debidamente autorizados, por los materiales o soportes de reproducción de fonogramas y videogramas destinados a sus actividades.

20.5 La compensación se determina en función de los soportes idóneos, creados o por crearse, para realizar dicha reproducción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

20.6 La forma de recaudación y los demás aspectos no previstos en la presente Ley se establecerán en el Reglamento.

Demás está decir que la aplicación en nuestro país de dicha norma generó un encendido debate entre las entidades de gestión colectiva y los fabricantes e importadores de soportes o materiales utilizados para realizar la copia de obras o producciones protegidas, los cuales son los sujetos obligados al pago de la compensación por copia privada, que se ha visto reflejado en los numerosos procedimientos iniciados ante la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi, e incluso con los usuarios de obras, quienes al final son los que terminan pagando esta compensación diluida en el costo de un disco compacto, un DVD o un teléfono celular inteligente.

Ahora bien, respecto de la figura de la compensación por copia privada aplicable en el Perú, se puede señalar lo siguiente:

*a) Naturaleza jurídica*

Tal como ha señalado el Indecopi, la compensación por copia privada no tiene un carácter punitivo sino compensatorio por el ejercicio de la excepción prevista en el artículo 48 de la LDA, y su incumplimiento constituye una infracción a la legislación de acuerdo a lo establecido en el artículo 183<sup>29</sup>.

Así, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi señaló que la Ley 28131 ha reconocido a los titulares del Derecho de Autor y derechos conexos derechos de simple remuneración, uno de los cuales sería la compensación por la copia privada<sup>30</sup>. En ese sentido, la Oficina señaló que el artículo 20 de la Ley 28131 modificó el artículo 48 de la LDA correspondiente a la excepción de copia para uso personal.

En ese sentido, la Oficina señaló lo siguiente:

La Oficina debe señalar que al reconocer el artículo 20° de la Ley 28131 la remuneración por copia privada a favor de los titulares del derecho de autor y derechos conexos, dicho artículo ha modificado el artículo 48° del decreto legislativo 822, estableciendo como un requisito adicional para el ejercicio de tal excepción, que los soportes empleados para efectuar dichas copias personales hubieran previamente abonado por parte de sus fabricantes e importadores la remuneración por copia privada.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, por su parte, sostiene que lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 28131 no modifica lo establecido en el artículo 48 de la LDA, toda vez que regulan supuestos de hecho distintos. Así señala que:

(...) el ejercicio de la copia privada no está condicionado al pago de la remuneración correspondiente. Aceptar lo contrario implicaría recortar una excepción al Derecho de Autor que, si bien debe interpretarse de manera restrictiva, está expresamente reconocida en el Decreto Legislativo 822.

Éste es un punto sin duda importante. ¿Se modificó o no el artículo 48 del Decreto Legislativo 822 con la entrada en vigencia de la compensación por copia privada contenida en el artículo 20 de la Ley 28131?

Coincidimos con la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi. La introducción de la compensación por copia privada en nuestra legislación no modificó la

---

<sup>29</sup> Resolución N° 443-2006/ODA-INDECOPI del 21 de diciembre de 2006.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

excepción de copia privada, por lo que esta no dejó de ser libre para estar sujeta al pago de una remuneración a efecto de ser considerada lícita.

En efecto, la remuneración por copia privada, como se verá más adelante, la termina abonando todo aquel que realice la compra de un soporte susceptible de reproducir una obra o producción protegida, independientemente de si realiza o no dicho acto de explotación, y busca compensar a los titulares de derechos por el perjuicio causado por el ejercicio de la excepción.

Si consideramos ilícita la copia privada efectuada en soportes respecto de los cuales no se ha abonado la correspondiente compensación, tal cual señala la Comisión de Derecho de Autor, significaría que quien adquiere soportes en blanco del extranjero y realiza una copia privada en territorio peruano estaría cometiendo una infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor.

En efecto, ¿qué sucedería si compro un equipo en el extranjero y realizo una copia para mi uso exclusivamente personal en el mismo cumpliendo lo establecido en la norma respecto de la excepción de copia privada? Es más, ¿qué pasaría en el supuesto en que el importador o el fabricante no ha pagado la correspondiente remuneración? y, finalmente, ¿qué pasaría en el supuesto que la copia privada la realice respecto de obras y producciones que no están asociados a entidad de gestión colectiva alguna?

Consideramos, por ello, que no se puede condicionar el ejercicio de una excepción al pago que debe realizar una tercera persona, en este caso el fabricante o el importador, por lo que, a nuestro entender, la excepción de copia privada continúa rigiéndose en los términos establecidos en el artículo 48 del Decreto Legislativo 822, sin que esta norma haya sufrido modificación alguna. Tampoco puede condicionarse el ejercicio de la excepción de copia privada a que esta se realice en soportes adquiridos en territorio nacional, siendo que incluso la norma no ha considerado dicho supuesto.

Es por ello que el artículo 20 de la Ley 28131 no hace referencia a una “remuneración equitativa”, sino a una “compensación equitativa”, de manera similar a lo establecido en la Directiva Europea sobre Derecho de Autor en la Sociedad de la Información, siendo que se busca “compensar” a los titulares respectivos por las regalías dejadas de percibir debido a las copias realizadas de sus producciones y no a remunerarlos por dicho hecho, pues en este último caso debe existir una vinculación entre la remuneración solicitada y la explotación efectiva de la obra o producción.

En lo que no coincidimos con la Sala de Propiedad Intelectual es en el hecho de que dicha instancia señala que el pago de la remuneración recorta (el ejercicio) de una excepción, pues, como se ha visto en los puntos precedentes, existen las excepciones sujetas al pago de una remuneración, como es el caso de la parodia.

### *b) Los sujetos intervinientes*

De conformidad con el artículo 20, numeral 20.1 de la Ley 28131, los acreedores de la remuneración por copia privada son los artistas, autores y los productores de fonogramas y videogramas. Es decir, los que se benefician de la compensación por copia privada son los titulares del Derecho de Autor y derechos conexos “perjudicados” por la copia privada que realicen los usuarios de sus obras y producciones.

Sin embargo, no son los titulares quienes asumen directamente la recaudación de la remuneración por copia privada. En efecto, la Ley 28131 ha establecido que serán las entidades de gestión colectiva las encargadas de la recaudación de la remuneración por copia privada.

Es decir, en el caso peruano, las entidades de gestión colectiva encargadas de realizar la recaudación por copia privada son la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Perú), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem), Inter Artis Perú (la cual representa a los artistas audiovisuales) y la Asociación Peruana de Artistas Visuales (Apsav).

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 20.3 de dicha norma, los deudores de la obligación son el fabricante nacional así como el importador de los materiales y soportes idóneos que permitan la reproducción de fonogramas y videogramas. En ese sentido, estarán obligados al pago de la compensación por copia privada los fabricantes e importadores de discos compactos, DVDs, *cassettes*, grabadores de sonido y vídeo, USBs, MP3, celulares con capacidad para reproducir música y vídeo, computadoras personales, entre otros.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Ley 28131<sup>31</sup>, el monto de la remuneración por copia privada será establecido de común acuerdo por las entidades de gestión colectiva y la misma debe ser compartida entre los autores, los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores fonográficos y los productores audiovisuales<sup>32</sup>.

Las entidades de gestión colectiva deben observar, al momento de fijar las tarifas correspondientes, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153, literal

---

<sup>31</sup> Aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-2004-PCM.

<sup>32</sup> El 15 de octubre de 2004, las entidades de gestión colectiva Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Perú) y la Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Anaie) publicaron en el diario oficial *El Peruano* y en el diario *La República*, las tarifas correspondientes a la compensación por copia privada.

e), del Decreto Legislativo 822, esto es, que las tarifas fijadas deben ser razonables y equitativas, las cuales deberán aplicar el principio de la remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho repertorio.

Si bien no es el propósito de este trabajo analizar las tarifas establecidas por las sociedades de gestión colectiva respecto de la compensación por copia privada, debemos señalar que este es uno de los puntos más controvertidos de la aplicación de la misma en nuestro país.

En efecto, ¿cómo poder determinar una tarifa aplicando principios de remuneración proporcional y que las mismas sean razonables y equitativas a la explotación de las obras y producciones cuando estas aún no han sido reproducidas y, es más, no se sabe si efectivamente se producirá dicho acto de reproducción por parte de los que adquieren los soportes?

En ese sentido, podríamos señalar que la aplicación del artículo 153, literal e, del Decreto Legislativo 822 a las tarifas relativas a la compensación por copia privada parece no ser efectiva, pues dicha norma fue redactada teniendo en consideración la explotación real de obras y producciones protegidas.

### *c) Objeto de la obligación*

De acuerdo a lo señalado por el Indecopi, la remuneración por la copia privada retribuye la posibilidad (sea o no hecha efectiva) de realizar copias privadas.

La obligación se genera, respecto de los fabricantes de soportes susceptibles de fijar una obra o producción protegida, en el momento en que se produce la transmisión de propiedad de dichos soportes y, en el caso de los importadores, con la importación definitiva de los mismos. Además está decir que el monto de la compensación por copia privada se diluye en el costo de los soportes gravados en el mercado.

Es decir, la compensación por copia privada la asumen, a través del costo de los soportes, tanto aquellos que van a realizar reproducciones de obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor y los derechos conexos, como aquellos que no van a realizar dichos actos de explotación, como puede ser la reproducción de archivos personales, de trabajo o de estudio.

Al respecto, Óscar Montezuma sostiene lo siguiente:

Los principales cuestionamientos impuestos al sistema de remuneración por copia privada se centran en el encarecimiento de las nuevas tecnologías a través del establecimiento de un criterio arbitrario según el cual se asume que toda persona que compra un disco compacto en blanco o un dispositivo electrónico lo utilizará para la realización de copias privadas de materiales protegidos por derecho de autor lo cual no es exacto. En efecto, no toda persona que adquiere discos en blanco lo hace para comercializar ilegalmente obras protegidas por derechos de autor, muchos de ellos lo utilizan para realizar

copias de resguardo de archivos personales porque no deberían encontrarse sujetos al pago del canon<sup>33</sup>.

Si bien el autor precitado hace referencia a que la compensación por copia privada alcanzaría a aquellas personas que van a comercializar ilegalmente obras y producciones protegidas, lo cual no es cierto porque se limita a aquellas copias para uso exclusivamente personal, coincidimos con este cuando señala que muchas personas que adquieren soportes en blanco lo hacen para grabar sus archivos personales, por lo que no deberían, en estricto, encontrarse sujetos al pago del canon.

El problema, desde luego, está en determinar quién va a comprar un disco para reproducir obras o producciones protegidas y quién lo adquiere para realizar reproducciones de archivos personales o de producciones no protegidas. Lo mismo se aplica para memorias, computadoras o teléfonos celulares, en los cuales los usuarios podrían no realizar jamás la reproducción de obra o producción protegida alguna y, sin embargo, haber compensado a los titulares de los derechos por un perjuicio inexistente.

Consideramos que si bien no todo aquel que adquiere soportes y aparatos idóneos para realizar copias personales de obras y producciones protegidas va a efectuar necesariamente dicho acto de explotación, la compensación por copia privada es un mecanismo interesante para atenuar el daño generado por el ejercicio de dicha excepción a los titulares del derecho de autor.

De hecho, si bien existen muchas críticas a la compensación por copia privada, no se han planteado muchas alternativas (prácticamente ninguna) para no afectar en exceso el derecho de los titulares al derecho de autor por el ejercicio generalizado de la copia privada.

Asimismo, observamos cómo se publicitan intensivamente avances tecnológicos en equipos que promueven las descargas de obras y producciones protegidas a efecto de que sus usuarios puedan tener a disposición los mismos en gran cantidad, generando con ello ingresos a los productores y a los importadores de estos y prácticamente ningún beneficio económico a los titulares del derecho de autor y derechos conexos.

Lo ideal, entonces, es identificar, en la medida de lo posible, a aquellos destinatarios a los que van dirigidos los equipos producidos o importados.

Si sus adquirentes están identificados como no usuarios de obras y producciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos, entonces no se debe aplicar la compensación por copia privada establecida en la norma.

Es decir, si la importación de discos compactos, celulares, Apple iPads u otros los realiza una persona jurídica para el uso habitual de la misma, lo cual

---

<sup>33</sup> MONTEZUMA, Óscar, *El futuro de los derechos de autor en entornos digitales*, Tesis para optar el título de abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, p. 272.

obviamente excluye la copia privada de obras y producciones, entonces el fabricante o el importador no debería abonar compensación alguna, pues es claro que el destino de sus productos no estará destinado al ejercicio de la excepción bajo análisis por privados.

El problema es que la Ley 28131 no ha desarrollado alternativas para exceptuar del pago de la compensación por copia privada a aquellos que razonablemente no van a realizar dicha copia, pues, como se verá en el siguiente punto, únicamente se encuentran exceptuados del pago el productor de videogramas y/o fonogramas y las empresas de radiodifusión.

#### *d) Excepciones al pago de la obligación*

De acuerdo con lo establecido en la Ley 28131, se encuentran exceptuados del pago de la remuneración por copia privada el productor de videogramas y/o fonogramas y la empresa de radiodifusión debidamente autorizados, por los materiales o soportes de reproducción de fonogramas y videogramas destinados a sus actividades.

#### *e) Infracción a la Ley*

El artículo 50 de la Ley N° 28131 establece lo siguiente:

Constituye infracción la transgresión, por acción u omisión, de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, así como de los tratados o convenios a que sobre la materia se ha obligado el Perú (...).

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi es la autoridad competente para sancionar las infracciones a la legislación nacional sobre el Derecho de Autor y derechos conexos. En ese sentido, corresponde a dicho órgano conocer en sede administrativa las infracciones a la Ley 28131.

Ahora bien, la infracción se configura cuando el fabricante o el importador de soportes idóneos, para realizar copias privadas de fonogramas y videogramas, se niega a pagar la correspondiente remuneración. En ese sentido, el Indecopi ha señalado que para que se configure la negativa de pago por parte del fabricante o el importador es necesario que las entidades de gestión colectiva hayan intimado en mora al mismo.

### **5.3. Algunos casos relevantes**

#### *a) “Caso Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) - Padawan”*

La Entidad de Gestión de Derechos de los Autores y Editores de España (SGAE) interpuso una demanda contra la entidad denominada Padawan S.L. (la cual comercializa CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos Mp3) a efecto de reclamar



el pago de la correspondiente compensación por copia privada por los soportes comercializados por dicha empresa.

La empresa Padawan S.L. se opuso al pago de la compensación por copia privada al estimar que el mismo no consideraba el uso privado, comercial o profesional al que se pudiese destinar los soportes antes referidos. Sin embargo, fue condenada en primera instancia al pago de 16 759, 25 euros.

La Audiencia Provincial de Barcelona que conoce en segunda instancia solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea una opinión respecto de qué criterios deben tomarse en cuenta para determinar el importe y el sistema de percepción de la compensación por copia privada.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea sostuvo lo siguiente:

La compensación equitativa debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor tras la reproducción no autorizada de su obra protegida. Por consiguiente, dicho perjuicio constituye el criterio básico para calcular su importe<sup>34</sup>.

Asimismo, el Tribunal señaló que:

La Directiva prevé que se mantenga un justo equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios de prestaciones protegidas. Por lo tanto, la persona que realiza tal reproducción para su uso privado es quien, en principio, debe reparar el perjuicio, financiando la compensación que se abonará al titular.

Finalmente, el Tribunal de la Comunidad Europea reconoció el derecho a recaudar dinero para compensar a los autores, pero señala que la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos, soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que estos sean adquiridos por personas distintas de las persona físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la Directiva Europea sobre Derecho de Autor.

Cabe señalar que, en el caso concreto, la demandada Padawan S.L. demostró que sus clientes no eran particulares, sino personas jurídicas

En ese sentido, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona señaló lo siguiente:

Al margen de si las tarifas responden al “justo equilibrio” porque pretendan compensar únicamente la copia privada y no eventuales defraudaciones a los derechos de propiedad intelectual, tan sólo está justificado el devengo del canon sobre los soportes digitales vendidos o puestos a disposición de

---

<sup>34</sup> Fuente: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5357b0ebb09504443aec5d818ecac42eb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aTe0?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=ES&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=2436056>>, página web consultada el 15 de noviembre de 2015.

particulares, que presumiblemente vayan a ser destinados a un uso privado, y no a una actividad profesional. No tiene sentido repercutir sobre una empresa o un profesional la financiación de la “compensación equitativa” por copia privada, al adquirir soportes digitales para su actividad empresarial o profesional.

Si bien, con anterioridad a la era digital, tenía cierto sentido que la aplicación del canon recayera sobre los medios de grabación analógica conocidos, principalmente cintas de casete o vídeos, pues, en su gran mayoría, iban destinados a la copia privada, ahora los soportes digitales no sólo sirven a esta finalidad, sino que, de forma generalizada, constituyen instrumentos de trabajo destinados a almacenar documentos propios, comerciales, empresariales o profesionales, ajenos a la copia privada de obras protegidas por derechos de propiedad industrial (*sic*). Un gravamen indiscriminado de todos estos soportes resulta injusto, pues no responde a la justificación originaria de la “compensación equitativa” que es exclusivamente paliar el perjuicio generado por la excepción de copia privada<sup>35</sup>.

A raíz de lo señalado, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la resolución de primera instancia en favor de Padawan S.L.

La sentencia de este caso resulta sumamente interesante, pues señala que la imposición de la compensación por copia privada debe recaer precisamente en aquellos equipos que permiten realizar dicho acto de explotación y no respecto de aquellos destinados a otro tipo de usos.

Así, se deberá diferenciar entre los dispositivos orientados al uso profesional y los destinados al uso personal, lo cual resulta complicado en muchos casos, pero que guarda relación con el “justo equilibrio” que respalda el pago de la compensación por copia privada.

### ***b) Caso “INDECOPI - Compudiskett S.R.L.”***

La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi (actual Comisión de Derecho de Autor) inició de oficio una denuncia administrativa contra la empresa Compudiskett S.R.L. por infracción al artículo 20 de la Ley 28131, al haber importado discos ópticos en los que se puede reproducir producciones fonográficas y audiovisuales, y negarse al pago de la compensación por copia privada.

Mediante Resolución N° 439-2006/ODA-INDECOPI, la Oficina declaró fundada la denuncia iniciada de oficio por incumplir el pago de la compensación por copia privada establecido en el artículo 20 de la Ley 28131, sancionando a la

---

<sup>35</sup> Fuente: <<http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/53649/sentencia-ap-barcelona-89-2011-de-2-de-marzo-propiedad-intelectual-canon-digital-a-las-compras>>, página web consultada el 15 de noviembre de 2015.

denunciada con una multa de 10 UIT y el pago de la reparación de omisiones a favor de las entidades de gestión colectiva representadas por la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO).

La Sala de Propiedad Intelectual confirmó la resolución emitida por la Oficina, pues consideró que *Compudiskett S.R.L.* se negó al pago de la compensación por copia privada a pesar de haber sido debidamente intimada en mora. Sin embargo, la Sala señaló que no se podía sancionar a la denunciada debido a que no se había emitido norma con rango legal o reglamentario que establezca los parámetros de graduación de las sanciones por infracción a la Ley 28131.

En efecto, el artículo 50.2 de la Ley 28131 establece que su Reglamento establecerá los tipos de sanciones y la escala de multas. Por su parte, el Reglamento de la Ley 28131 autoriza al Indecopi a regular las infracciones y sanciones de su competencia. Sin embargo, a la fecha, no se ha regulado sobre las sanciones que correspondería aplicar en materia de omisión al pago de la compensación por copia privada, por lo que en la actualidad el Indecopi únicamente puede pronunciarse respecto de la infracción, mas no sancionar al infractor.

## VI. CONCLUSIONES

A través de la excepción de copia privada se faculta a los usuarios de obras y producciones protegidas por el Derecho de Autor y los derechos conexos a realizar una copia de las mismas para su uso exclusivamente personal, siempre y cuando se cumpla con la denominada Regla de los Tres Pasos establecida en el Convenio de Berna.

Ahora bien, al tratarse de una excepción, los titulares del Derecho de Autor y derechos conexos no pueden oponerse a su ejercicio ni poner límites a la misma más allá de los establecidos legalmente.

Sin embargo, ante el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la reproducción en gran escala de obras, algunos sectores señalan que la copia privada ha dejado de ser un acto de explotación inofensivo, por lo que ya no encontraría justificación como una excepción al Derecho de Autor.

Ahora bien, a través de la compensación por copia privada se busca resarcir en cierta medida el perjuicio sufrido por los titulares del derecho de autor y derechos conexos, no necesariamente de naturaleza económica, permitiendo que se pueda restablecer el equilibrio existente entre los intereses de estos y el interés de la sociedad en ejercer la excepción de copia privada.



# La negociación de contratos de transferencia tecnológica universidad–empresa

MELISA GUEVARA PAREDES

*Abogada. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

SUMARIO:

*I. INTRODUCCIÓN.- II. LA ACTIVIDAD TECNOLÓGICA.- 2.1. Tecnologías protegibles.- 2.2. La transferencia tecnológica.- III. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN.- 3.1. Preparación.- 3.2. La negociación.- IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN*

## I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la demanda del Estado y el sector industrial por una mayor contribución de las universidades al crecimiento y desarrollo económico ha impulsado que diversos países promuevan políticas de colaboración entre la universidad y la empresa con miras al suministro de soluciones tecnológicas, el desarrollo y transferencia de investigaciones aplicadas y la provisión de profesionales altamente capacitados, fomentándose así el desarrollo de la denominada “Tercera Misión” de la universidad, relacionada al “(...) conjunto de actividades universitarias relacionadas con: a) la generación de conocimiento y capacidades en colaboración con organizaciones y agentes no-académicos, así como b) el uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras capacidades existentes en la universidad, fuera del entorno académico. O más brevemente, el conjunto de interacciones entre la universidad y el resto de la sociedad”<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> D’ESTE, Pablo y otros, “Documento de base para un “Manual de Indicadores de Vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico”: un marco para la discusión”, *Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV)*, mayo 2009, p. 3, en la página web <<http://www.observatorioocts.org/files/Archivo%20>

Al respecto, se espera que la universidad ofrezca a la sociedad su stock de conocimientos, entendido como las capacidades de su personal académico y los resultados de su labor (patentes, diseños, *software*, artículos especializados, metodologías, etc.) y, además, su infraestructura física (laboratorios, bibliotecas, bases de datos, etc.) para su utilización fuera del ámbito académico.

En nuestro país, la transferencia de tecnologías desarrolladas en las universidades y centros de investigación es regulada, ante la ausencia de una normativa especializada en la materia, por normas dispersas en distintas especialidades tales como Derecho Societario, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Civil, Derecho Administrativo, etc., que no contribuyen a promover la transferencia tecnológica al sector empresarial sino, más bien, fomentan una libertad contractual asimétrica.

La asimetría existente se pone en evidencia durante las negociaciones de los acuerdos de transferencia tecnológica, licencia o cesión, entre universidad y empresa, lo cual, sumado a la ausencia de normas promotoras y reguladoras de dicha vinculación, produce faltas de reconocimiento y visión en prospectiva de la valía e importancia de las investigaciones universitarias para la innovación empresarial, promoviendo conductas poco favorables hacia la universidad y sus investigadores.

La asimetría, además, genera la aceptación de condiciones contractuales inadecuadas para los centros de investigación e, inclusive, la no suscripción de contratos y, por ende, la informalidad en los procesos de transferencia o la preferencia por la importación de tecnologías, ante la desconfianza mutua, lo cual no contribuye al desarrollo tecnológico del país.

La realidad demanda de quienes ejercemos el Derecho un mayor acercamiento a las herramientas que nos permitan establecer, de manera adecuada, los mecanismos legales de vinculación entre empresas y centros de investigación, tomando en cuenta las especiales características e intereses de los actores y la tecnología en sí misma, todo lo cual debe ser establecido durante el período de negociación.

Ante la ausencia de estudios que adecúen la práctica internacional a nuestra realidad, el presente artículo busca ser una herramienta útil, vigente y actual, que recoge la experiencia que en la materia se viene desarrollando en nuestro medio, ya que la clave del éxito en los procesos de transferencia radica en una buena negociación.

## II. LA ACTIVIDAD TECNOLÓGICA

La actividad tecnológica, entendida como el conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y

desarrollar bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, contribuye de manera positiva a la sociedad al mejorar la calidad de vida de sus habitantes y permitir la creación de riqueza, para lo cual “(...) es necesario que funcionen los flujos de transferencia de conocimiento y/o tecnología entre los centros generadores de la misma y las empresas” .<sup>2</sup>

En tal sentido, para realizar una adecuada evaluación de la tecnología con miras a su protección y posterior transferencia, es importante tener en cuenta que ésta puede cubrir los siguientes elementos:

- Capacidades tecnológicas previas: *know-how* y experiencia anterior.
- Conocimientos formalizados: vía publicaciones o protección de las creaciones protegidas mediante los instrumentos del sistema de protección de la propiedad intelectual.
- Productos: a través de maquinarias, artefactos o prototipos (en desarrollo o de libre acceso).

Es importante tener en cuenta que hay diversas formas de acceder a la tecnología, desde formas tan sencillas como la enseñanza, la prestación de servicios, asesorías o asistencias técnicas, el intercambio de publicaciones, la contratación de trabajadores calificados o la cooperación interinstitucional, hasta aquellas formas de adquisición de tecnología desarrollada por terceros a través de diversas modalidades de transferencia, entre las que se encuentran los contratos de licencia y la cesión de derechos.

Al respecto, es importante considerar que las tecnologías podrán ser, en general, clasificadas como tecnologías protegibles, publicables o secretos empresariales.

## 2.1. Tecnologías protegibles

Como es conocido, gracias al sistema de propiedad intelectual que protege, mediante un conjunto de leyes y principios, las expresiones de la creatividad humana, se ha establecido un sistema que permite la difusión de nuevas tecnologías y la transferencia de sus titulares a terceros, mediante el reconocimiento de derechos de propiedad sobre los mismos.

En tal sentido, las creaciones científicas y tecnológicas son protegidas por una de las ramas del Derecho de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial, que establece el conjunto de derechos que una persona natural o jurídica puede tener sobre una invención, un diseño industrial, un secreto empresarial o un signo distintivo, entre otros, beneficiando así a sus creadores al:

---

<sup>2</sup> HERNÁNDEZ-GUDINO, Alberto y otros, *ALFA II. Innovación: manual de buenas prácticas*, p. 91, 2003. Disponible en <<http://fundacion.usal.es/alfa/guia/completa.pdf>>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

- Proteger y promover los adelantos tecnológicos.
- Recompensar el tiempo y dinero invertidos en el desarrollo de una invención, a través de su cesión o licencia.
- Estimular la creatividad e innovación técnica y científica.
- Fomentar la divulgación mundial de las nuevas tecnologías, a cambio de su explotación exclusiva, para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Así, por ejemplo, las patentes de invención o de modelo de utilidad, en tanto títulos que otorga un Estado determinado para explotar una invención de manera exclusiva durante su período de vigencia, evitan que un tercero la utilice, explote o venda sin la autorización previa de su titular, tienen como objetivo "(...) mejorar el intercambio de conocimientos y facilitar la transferencia de tecnología estableciendo un sistema jurídico en cuyo marco los titulares de tecnología puedan divulgar sus invenciones, conceder en licencia sus patentes o venderlas sin temor a que terceros se beneficien sin contrapartida"<sup>3</sup>.

Es importante tener claro que la protección exclusiva que otorga una patente concedida no mantiene en secreto la información técnica o científica investigada, ya que, por el contrario, la presentación de la solicitud de patente hace pública la información tecnológica de la invención (reivindicaciones, datos de los titulares, inventores, solicitantes, datos bibliográficos y de antecedentes técnicos), lo cual es fundamental tener en cuenta durante la negociación de los procesos de transferencia tecnológica.

La decisión de invertir en la protección de una invención por el sistema de patentes requiere de un estudio de mercado previo que evalúe adecuadamente: a) los potenciales clientes; b) los potenciales competidores; c) la distancia tecnológica de la invención; d) los países donde convenga presentar la solicitud de patente<sup>4</sup>; e) los costos vinculados a los procedimientos de registro (tasas, asesores técnicos y legales, traductores, entre otros); y, f) la proyección de los pagos por mantenimiento de la patente durante el período de protección (según la legislación de cada país), entre otros.

Cabe destacar que la normativa aplicable a cada país establecerá los requisitos de patentabilidad de las nuevas creaciones industriales que, para el caso de los

---

<sup>3</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *La Transferencia de Tecnología*, 2010, p. 14. Disponible en <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_14/scp\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf)>, página web consultada el 5 de enero del 2013.

<sup>4</sup> Sobre este aspecto, es importante tener también en cuenta las posibilidades reales de transferencia, según las características del empresariado del país elegido; así, si se protege una tecnología desarrollada en un país emergente como el nuestro, es más real considerar oportunidades de transferencia en un país como Estados Unidos que en países como Japón o Alemania, más conservadores y proclives a la adquisición de tecnologías propias.



Países Miembros de la Comunidad Andina, resultarán aplicables las normas del Capítulo I, del Título II de la Decisión 486, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, relativas a los Requisitos de Patentabilidad.

### 2.1.1. *Tecnologías publicables y secretos empresariales*

Respecto de la tecnología que no resulte protegible, se pueden plantear dos escenarios: que esta sea de carácter público, o que se proteja mediante el denominado secreto empresarial, que comprende a todo tipo de información confidencial capaz de generar una ventaja competitiva (comercial o técnica) para una empresa, incluido el *know-how* o “saber hacer”.

En el primer caso, se debe considerar que, para utilizar la tecnología en dominio público, no es necesario solicitar autorizaciones para acceder a la misma, ya que estas pueden difundirse a través de conferencias e intercambios académicos, publicaciones, documentos técnicos o productos disponibles en el mercado, así como en patentes no vigentes o abandonadas, entre otros.

En estos casos, es importante considerar que muchas veces no basta con tener acceso a la tecnología, sino que se requiere el tener capacidad para poder utilizarla y, dado el lenguaje técnico involucrado, en ocasiones se requiere de un conocimiento especializado o, incluso, de tomar contacto con los propios creadores.

En el segundo caso, la protección de la información mediante el secreto empresarial requiere:

- Mantener la confidencialidad, referido a que la información estratégica no debe ser conocida o accesible a personas que trabajan en actividades similares; así, el secreto empresarial depende de la capacidad de mantener en reserva la información.
- Que la información tenga valor comercial, relativo a que la información que ha de mantenerse en estricta reserva debe generar ventajas o beneficios económicos al titular.
- Tener un control mínimo de la confidencialidad de la información, ya que la confidencialidad se valora en cada caso, por esta razón es crucial una gestión adecuada de la información sensible.

Cabe destacar que el secreto empresarial protege los derechos de sus titulares contra la adquisición, divulgación o utilización ilegítima de la información mantenida en secreto frente a quienes estén en contacto directo con la información (empleados, consultores), quienes hayan firmado un acuerdo de confidencialidad (terceros interesados en la adquisición de tecnología) y frente a supuestos vinculados al espionaje industrial.

Sin embargo, la protección otorgada por el secreto empresarial tiene límites, ya que no podrá ser mantenido el secreto descubierto a través de medios legales

(como una orden judicial) o que ha sido alcanzado a través de investigaciones paralelas (ingeniería reversa), entre otros.

En consecuencia, frente a una tecnología novedosa, corresponde evaluar la pertinencia de su protección por el sistema de patentes o no, debido a que dicha protección tiene limitaciones vinculadas al tiempo, costos de registro y mantenimiento, publicación obligatoria y posibilidad de rechazo; sin embargo, su concesión brinda una protección adecuada al titular de la misma en caso de afectación a sus derechos y le abre las puertas a negociaciones de transferencia ventajosas; en cambio, la protección del secreto empresarial es ilimitada en el tiempo y sin costo de registro, pero el costo del mantenimiento del secreto y la débil protección que brinda en caso de difusión del mismo hacen del secreto una opción más costosa en ciertas ocasiones y, en otras, la más oportuna, especialmente en los casos de protección de creaciones no protegibles por el sistema de patentes.

Es importante tener en cuenta que no siempre resulta conveniente que las creaciones intelectuales sean protegidas mediante el sistema de patentes, ya que implica la divulgación de la tecnología; en tal sentido, el secreto empresarial podría ser la mejor estrategia a seguir; para estos efectos, el estudio de mercado previo es una importante herramienta para la toma de decisiones, como hemos referido.

Independientemente del sistema de protección elegido, en la medida que el objeto de las universidades y centros de investigación es desarrollar creaciones intelectuales innovadoras, es conveniente incorporar en todos los contratos con el personal y quienes desarrollen actividades de investigación en sus diversas modalidades, cláusulas que establezcan el compromiso de confidencialidad de todo aquel que desarrolle actividades en o para las universidades, para así dar margen a que la organización pueda tomar decisiones respecto del futuro de sus tecnologías.

## 2.2. La transferencia tecnológica

Se denomina transferencia tecnológica a una serie de procesos mediante los cuales una persona natural o jurídica proporciona a un tercero el acceso a una tecnología (legalmente protegible o no) o *know-how* determinado a cambio de una retribución, sea en forma de un monto dinerario, *royalties* periódicos o una participación accionarial en empresas de base tecnológica; en ese sentido, "(...) es un proceso de transmisión o flujo de información, conocimientos y saberes (saber qué, saber por qué, saber cómo, saber quién), experiencias y capacidades que van desde donde se generan (...) hasta donde se aplican con fines productivos (...)”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), *Manual de Transferencia y Adquisición de Tecnologías Sostenibles*, San José, 2005, p. 47.

La transferencia de tecnología es un motor de desarrollo que, en el caso de las invenciones protegidas por el sistema de patentes, permite la reducción del número de “patentes dormidas”, entendidas como aquellas cuyos titulares han asegurado sus derechos pero no utilizan activamente la tecnología, lo que al final solo los protege comercialmente de sus competidores, pero no contribuye al desarrollo social, fin último del sistema de protección.<sup>6</sup>

Dependiendo del uso de los métodos y procedimientos desarrollados, la tecnología se puede clasificar en:

- Tecnología de proceso, si se aplica al procesamiento de productos;
- Tecnología de equipo, en tanto se vincule, directa o indirectamente, con el diseño, fabricación, operación y mantenimiento de maquinarias y equipos;
- Tecnología de producto, en tanto permita el desarrollo y producción de un producto; y,
- Tecnología de operación, en tanto organicen el método de trabajo u operación de una planta de producción.

### 2.2.1. Modalidades de transferencia

La transferencia de tecnología se puede realizar de diversas formas, tales como el acceso a los medios de información (publicaciones, Internet, televisión, radio, etc.); el movimiento de personas (a través de la captación de conocimientos útiles por quienes viajan de un país a otro, incluida la “fuga de talentos”); la compra de maquinarias, equipos y herramientas (en la medida que estos van acompañados de documentos tales como información sobre su producción, instrucciones de uso, contratos de asistencia técnica y otros); la “ingeniería inversa” (entendida como el “proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación”<sup>7</sup>); la inversión extranjera (vinculada a los procesos de capacitación que desarrollan los inversionistas para optimizar sus inversiones); o la transferencia vía contratos o acuerdos (contrato de asistencia técnica, contrato de franquicia, contrato de licencia o cesión de patentes, contrato de *engineering*,

---

<sup>6</sup> A manera de ejemplo, un estudio efectuado por la Oficina de Patentes japonesa, ya en 1999, estimó que de cada millón de patentes, alrededor de 650.000 permanecían dormidas, lo cual generaba costos de mantenimiento que constituían cargas para las empresas. Para mayor información, revisar el artículo elaborado por JAPANESE TECH & MARKET MAGAZINE, *Propiedad Intelectual, productora de beneficios y mercado de transferencia de patente*, N° 8, Santiago de Chile, mayo 2004, pp. 2-4.

<sup>7</sup> ALEGSA, “Definición de Ingeniería inversa”. Disponible en <<http://www.alegsa.com.ar/Dic/ingenieria%20inversa.php>>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

contrato de confidencialidad, de transferencia de *know-how*, de investigación y desarrollo, en adelante I+D, entre otros).

Sin embargo, respecto de la tecnología desarrollada en las universidades y centros de investigación, la transferencia fundamentalmente se realiza en las siguientes modalidades:

### 2.2.1.1. *Transferencia vertical*

Esta modalidad es aquella desarrollada desde instituciones dedicadas a la investigación, tales como las universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico, hacia sectores con los que normalmente se encuentran vinculados través de procesos de investigación, desarrollo y producción, como son los sectores productivos.

Esta modalidad de transferencia resulta enriquecedora para los participantes, en tanto las empresas se ven beneficiadas con la transferencia de conocimiento y tecnología, que puede convertirse en una fuente importante de innovaciones y de mejora de la competitividad en condiciones exclusivas, de ser el caso; y, en el caso de los centros de investigación, estos consiguen incrementar el valor generado por sus investigaciones al dotarlas de aplicación práctica, retroalimentando así sus procesos de enseñanza, lo cual, en muchos casos, les permite también acceder a instalaciones y equipos valiosos, generando capacidades en sus estudiantes y publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, con el consecuente reconocimiento de la comunidad científica, así como tecnologías protegibles bajo el sistema de patentes, que les permitirán continuar sus procesos de mejora en los *rankings* universitarios.

Finalmente, la sociedad se beneficia ampliamente con la transferencia de conocimiento y tecnología, ya que le permite generar mayor valor agregado con la mejoría de ingresos que permitirá la mejora del bienestar general.

En los países desarrollados, esta modalidad de transferencia se desenvuelve de manera habitual; sin embargo, en países como el nuestro, aún no se produce este acercamiento que los estudiosos de la innovación han denominado de la "Triple Hélice", ya que vincula estructuralmente a universidad-empresa-Estado, y se refiere a la integración de la investigación científica de las universidades y centros de investigación con la realidad de las empresas, en un contexto auspicioso gracias a políticas de fomento del gobierno.

Así, el *ranking* "The Global Competitiveness Report 2015-2016",<sup>8</sup> el Perú desciende a la posición 69<sup>9</sup> a nivel global y, en aquellos aspectos vinculados a la

---

<sup>8</sup> SALA-I-MARTIN, Xavier y otros, "The Global Competitiveness Report 2015-2016", en SCHWAB, Klaus (editor), *World Economic Forum*, Geneva, 2015, pp. 294-295.

<sup>9</sup> En el período 2014-2015, se encontraba en el puesto 65, descendiendo del puesto 61 considerado en los períodos 2013-2014 y 2012-2013.

innovación (posición 116), protección de la propiedad intelectual (posición 104), colaboración universidad-industria (posición 108), calidad de resultados de las investigaciones (posición 117) y otros, nuestros resultados son desalentadores, lo cual demuestra que, pese a nuestro crecimiento económico, las deficiencias estructurales aún se mantienen, razón por la que es importante propiciar los procesos de reforma.

En efecto, los casos de desarrollo de investigación aplicada exitosa se relacionan con interacciones en donde la *universidad* incorpora la investigación aplicada como parte de sus actividades con un enfoque orientado a contribuir en la solución de problemas sociales y empresariales concretos; la *empresa* interactúa con la universidad para la solución de sus necesidades, comprendiendo que los procesos de investigación generan obligaciones de medios y no necesariamente de resultados (en especial en el caso de innovaciones radicales), razón por la que entiende que la investigación tiene un riesgo intrínseco pero una recompensa importante; y, finalmente, el *Estado*, quien da el marco jurídico promotor y diversas facilidades (fondos de innovación, créditos de fomento, beneficios tributarios, entre otros), destinados a promover, proteger y recompensar dichas relaciones.

Es importante tener en cuenta que las relaciones entre la universidad y la empresa dependen "(...) tanto del posicionamiento de la empresa con respecto al valor de la innovación como variable estratégica, como de la visión de los académicos sobre el papel social de la universidad".<sup>10</sup> Al respecto, en el mundo académico existe la preocupación de que la interacción con el sector empresarial condicione la agenda de investigación y, además, afecte la libre difusión de los resultados y, por ende, su tradicional función de servicio público; sin embargo, un manejo adecuado y equilibrado permitirá mantener los valores tradicionales de la academia y, además, aprovechar la interacción con el sector empresarial.

### 2.2.2. *Transferencia horizontal*

Esta modalidad es aquella que se realiza entre entidades con cualidades comunes, como por ejemplo entre empresas o entre órganos del Estado, cuya interacción permite completar el desarrollo de tecnologías con otras que vienen de distintos sectores, es decir, son aquellas "(...) mediante los cuales una tecnología diseñada para un determinado sector industrial puede ser utilizada en otro distinto (...)".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> VEGA JURADO, Jaider y otros, "Las relaciones universidad-empresa: tendencias y desafíos en el marco del espacio iberoamericano del conocimiento", *Revista Iberoamericana de Educación*, N° 57, Madrid, 2011, p. 115.

<sup>11</sup> MOLINA SEMECO, María y otros, "Gestión de los servicios tecnológicos del laboratorio clínico de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia", Universidad del Zulia, Maracaibo, 2006. Disponible en <[http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-15872006000300007&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-15872006000300007&script=sci_arttext)>, página web consultada el 5 de diciembre del 2015.

Esta modalidad de transferencia se vincula con las ventas o concesiones hechas con fines de lucro, ya que la tecnología a ser transferida es desarrollada por instituciones con mayores capacidades en la materia.

### ***2.2.3. Etapas de la transferencia tecnológica***

Antes de iniciar un proceso de negociación, es importante tener claridad en torno a las etapas de la transferencia tecnológica, debido a que no suelen seguir un orden correlativo y, necesariamente, deben ser consideradas para el planteamiento de la estrategia negociadora. Las etapas a considerarse son:

1. *Definición de necesidades:* en esta etapa se estima la viabilidad técnica y la justificación económica de los elementos tecnológicos y materiales (equipamiento, material consumible, fungible y reactivos) necesarios para la atención del requerimiento tecnológico, con miras a asegurar una adecuada relación coste/beneficio.

2. *Desarrollo o adaptación:* durante esta etapa se adaptan los elementos tecnológicos para la aplicación específica que requiere la empresa, a través de actividades tales como el acondicionamiento de los espacios de trabajo (laboratorios, talleres, etc.), instalación de equipos y el suministro de equipos y materiales consumibles, fungibles y reactivos.

3. *Absorción o asimilación:* que consiste en el proceso mediante el cual se adquiere, traslada y utiliza la tecnología adquirida y se capacita al personal involucrado en la implementación y utilización de la misma, en aspectos teóricos y desarrollos prácticos.

4. *Aplicación piloto:* en esta etapa, se considera la aplicación de los elementos tecnológicos desarrollados para verificar su viabilidad y demostrar así sus implicaciones técnicas y económicas.

5. *Soporte técnico:* algunos procesos de transferencia tecnológica establecen modalidades de prestación de servicios de soporte técnico.

6. *Difusión y Mejoras o Innovaciones Tecnológicas:* comprende la propagación o generalización de la innovación tecnológica, originada por la capacidad propia de I+D o por la asimilación de tecnología exógena, o entre los diferentes sectores o ramas de la economía nacional y en mercados externos.

Luego de identificar los aspectos señalados, se tendrá mayor claridad respecto de los puntos centrales e intereses de los actores en la negociación, teniendo en cuenta que, a lo largo de la misma, pueden variar los intereses a favor o no del proceso de transferencia, conforme se analizará a continuación.

## **III. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN**

El proceso de negociación de los contratos de transferencia tecnológica, en sus diferentes modalidades, se asemeja a los procesos de negociación de otras

formas contractuales, en tanto son acuerdos de voluntades que establecen obligaciones y efectos jurídicos para las partes.

Los acuerdos pueden tener diversos nombres: contratos, acuerdos, convenios, convenciones (los últimos son los más utilizados en contextos de negociaciones internacionales) e, inclusive, pueden no estar nominados, pero a partir de su contenido se infiere su naturaleza contractual.

El elemento fundamental de los contratos de transferencia tecnológica es la propiedad intelectual que será objeto de la misma, en su más amplia dimensión, conforme lo refiere la OMPI:

(...) la P.I. es un concepto amplio que incluye muchos elementos intangibles, por ejemplo, patentes (invenciones), derecho de autor (obras de autor, incluidos los manuales técnicos, programas informáticos, especificaciones, fórmulas, esquemas y documentación, entre otros), conocimientos técnicos (por ejemplo, la experiencia, la artesanía cualificada, la capacidad de formación, los conocimientos sobre el funcionamiento de las cosas), secretos comerciales (fórmulas o métodos protegidos, información confidencial de tipo técnico o sobre el cliente, algoritmos, etc.), marcas (logotipos, nombres distintivos para productos y tecnologías), diseños industriales (la apariencia exclusiva de un producto, como las molduras de las computadoras) y máscaras de semiconductores (el diseño físico de los circuitos de semiconductores).<sup>12</sup>

Así, observaremos que los procesos de negociación de tecnología tienen ciertas particularidades que requieren de una estrategia negociadora adecuada, recomendándose aquella en la que las partes resultan satisfechas, para garantizar relaciones de largo plazo que permitan continuar y mejorar las investigaciones aplicadas, con el consecuente beneficio para la empresa, la academia y el Estado.

### 3.1. Preparación

Con miras a dar inicio al proceso de negociaciones, es indispensable que las partes tengan información relativa a “(...) el mercado, la tecnología, el potencial licenciante o licenciatario y sus circunstancias comerciales particulares, así como los propios objetivos empresariales.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Cómo negociar licencias tecnológicas”. Disponible en <[http://www.wipo.int/ip-development/es/strategies/pdf/publication\\_903.pdf](http://www.wipo.int/ip-development/es/strategies/pdf/publication_903.pdf)>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

<sup>13</sup> SANTOS, Mariano, “Cómo negociar acuerdos de Transferencia de Tecnología, búsqueda y selección de los mejores licenciatarios y contratos de licencia”, *III Jornadas sobre Propiedad Intelectual*, 4 de mayo del 2010, p. 2. Disponible en página web <[http://www.slideshare.net/slides\\_eoi/les-espaa-pons-10](http://www.slideshare.net/slides_eoi/les-espaa-pons-10)>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

En tal sentido, es importante que las partes desarrollen el *estudio de mercado previo* para analizar la viabilidad económica del acuerdo, considerando aspectos tales como el tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento, ámbito geográfico, competencia, capacidad del personal, costos, infraestructura, acceso a créditos, estabilidad política y económica<sup>14</sup>, entre otros, así como un proceso de análisis de la conveniencia de desarrollarlo con la contraparte seleccionada, con miras a propiciar relaciones de largo plazo que favorezcan el desarrollo de la tecnología.

En este último aspecto, el negociador debe procurar obtener toda la información posible sobre la contraparte, ya que el conocimiento previo de las necesidades a ser satisfechas, objetivos, intereses y capacidades de la contraparte (recursos financieros, recursos humanos y capacidad gerencial), permite evitar una mala elección que dificulte la explotación de las tecnologías desarrolladas en las universidades y centros de investigación.<sup>15</sup>

En torno a *la tecnología*, es necesario tener información vinculada al estado de la técnica, considerando que hay muchas tecnologías que pueden estar protegidas por derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor) o secretos industriales.

En esta etapa, la participación del “experto en patentes” es necesaria, ya que comprende la tecnología objeto de las negociaciones, lo cual permitirá aclarar problemas vinculados al entendimiento de la misma o falta de información, lo cual facilita el conocimiento de las posibles necesidades comerciales del futuro adquirente y, por ende, el proceso negociador.

En tal sentido, para las universidades y centros de investigación, una adecuada estrategia de negociación involucra también la evaluación de la mejor estrategia previa de protección (como patentes o secretos empresariales). Adicionalmente, es importante recordar que en todos los contratos de personal, convenios y documentos vinculados a la prestación de servicios para terceros, deberán incluirse las cláusulas que establezcan el *compromiso de confidencialidad* de todo aquel que desarrolle actividades en o para la institución, conforme lo hemos mencionado líneas atrás, para evitar contratiempos en las negociaciones.

---

<sup>14</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *La Transferencia de Tecnología*, 2010, pp. 12-13. Disponible en <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_14/scp\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf)>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

<sup>15</sup> “(...) *The low technical capacity of local enterprises constrains their ability to license in technology, while the low GDP per capita in LDCs is not likely to stimulate potential transferors to engage in such arrangements. IPRs, particularly patents, promote innovation only where profitable markets exist and where firms possess the required capital, human resources and managerial capabilities.*” UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, *The least developed countries. Report 2007. Knowledge, Technological Learning and Innovation for Development*, Ginebra, 2007, p. IX.



Para iniciar un proceso de negociación con miras a la transferencia de una determinada tecnología se requiere conocer el *estado de la técnica*, para lo cual la información que otorgan las bases de datos de patentes y otros instrumentos de información tecnológica es fundamental, ya que para “(...) localizar esas tecnologías, identificar potenciales licenciantes y licenciarios y preparar una negociación de licencia de tecnología es indispensable consultar e investigar en las bases de datos de solicitudes de patente y de patentes concedidas, conocidas como “información en materia de patentes” (...).”<sup>16</sup>

La búsqueda de información tecnológica en las bases de datos de patentes (vigentes o no en el país de interés) y diversos medios tales como revistas especializadas, entre otros, permiten acceder no solo a información tecnológica útil sino, además, a identificar quiénes desarrollan investigación en la materia (personas naturales y jurídicas), ya que pueden ser posibles proveedores y usuarios de tecnología, permitiendo analizar la distancia tecnológica del desarrollo que se pretende negociar, y las posibilidades de éxito de la tecnología en el mercado.

En resumen, buscar y analizar la información de las bases de datos tecnológicas permite “(...) adquirir una percepción de algunas cuestiones muy importantes desde el punto de vista de la estrategia empresarial y la negociación, por ejemplo, los puntos fuertes y débiles de determinada tecnología con respecto a soluciones alternativas, las eventuales tendencias en la esfera tecnológica de que se trate, etc.”<sup>17</sup>

En torno al potencial licenciante o licenciario, cedente o cesionario y sus circunstancias comerciales particulares, conforme a lo anterior, se observa que la información es fundamental para determinar la capacidad de la contraparte, así como la seriedad con la que desarrolla sus actividades en general; así, “(...) se debe reunir la mayor información posible sobre la contraparte: su naturaleza jurídica, su personal ejecutivo, su solvencia, su prestigio, en qué términos ha contratado con otras personas o instituciones, cuáles son las cláusulas que ha aceptado relativas a propiedad industrial o, en general, a transferencia de tecnología.”<sup>18</sup>

Respecto del potencial licenciario o cesionario, es necesario conocer su capacidad no solo para entender la tecnología a ser licenciada o cedida sino, además, sus capacidades de explotar la tecnología y obtener beneficios económicos, así como su capacidad de negociación y si cuenta con asesores legales con

---

<sup>16</sup> SANTOS, Mariano, ob. cit., p. 3.

<sup>17</sup> SANTOS, Mariano, ob. cit., p. 7.

<sup>18</sup> RAMÍREZ REBOLLEDO, Guillermo, “Negociación y contratación de tecnología”, en: *Gestión de la Innovación. Una visión actualizada para el contexto latinoamericano*, INNRED, Red Iberoamericana Centros de Apoyo a la Innovación, p. 203. Disponible en <[http://www.innred.net/files/doc/1181816870\\_Gestion%20de%20la%20Innovacion.pdf#page=210](http://www.innred.net/files/doc/1181816870_Gestion%20de%20la%20Innovacion.pdf#page=210)>, página web consultada el 31 de agosto del 2011.

entendimiento en materia de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, a fin de no incrementar los costos de negociación.<sup>19</sup>

Es importante considerar que, al inicio de las negociaciones, se debe tener información clara en torno a “(...) si existe un titular de la tecnología; si la misma está patentada (...); si algún tercero reivindica derechos sobre el activo de propiedad intelectual; si su aplicación permitirá reducir costos, mejorar el rendimiento o proporcionar beneficios adicionales identificables; si es preciso adquirir otros derechos de propiedad intelectual para aplicarla plenamente; y cuál es su valor económico y estratégico efectivo (...).”<sup>20</sup>

La información obtenida permitirá determinar la pertinencia de establecer el vínculo, así como el futuro del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Para tal fin, es importante que los representantes de las universidades y centros de investigación tengan claridad respecto de sus *proprios objetivos institucionales*, relativos a la conveniencia ética, económica e intelectual de la vinculación, el tipo de tecnología, la distancia tecnológica, y los elementos que harán posible su uso y mejora en el tiempo, de ser el caso.

Cabe destacar que el conocimiento de las fortalezas y debilidades de la contraparte permitirá determinar la figura jurídica más conveniente para la formalización de la vinculación posterior.

Adicionalmente, es necesario conformar el equipo negociador,<sup>21</sup> en el cual necesariamente deberán incluirse miembros que cumplan las siguientes funciones:

- El que toma la decisión, de preferencia con facultades de representación legal.

---

<sup>19</sup> En efecto, buena parte de las dificultades en las negociaciones relativas a contratos de transferencia tecnológica se deben a la falta de comprensión de aspectos básicos en la materia por parte de las contrapartes y la negativa de las mismas a contratar asesores legales especializados. Esta situación dificulta la toma de acuerdos y genera que la contraparte con mayores capacidades tenga que absorber los costos de asesoría legal requeridos.

<sup>20</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación”. pp. 21-22. Disponible en <[http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology\\_licensing.html](http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology_licensing.html)>, página web consultada el 2 de abril del 2011.

<sup>21</sup> El equipo negociador debe “(...) manejar conocimientos sobre el proceso de innovación tecnológica: conformación y contenido de paquetes tecnológicos; el proceso de negociación, técnicas de creatividad, conducción de reuniones, liderazgo; la planificación de proyectos por etapas y su consecuente industrialización integral; el entorno industrial y económico; patentes y otras figuras de propiedad industrial, integración de documentos, estrategias de patentamiento, vigencia y otros datos relevantes”. MARTÍNEZ DE CARRASQUERO, Cynthia y otros, “Negociación y transferencia tecnológica en el proceso de vinculación universidad-sector productivo”, *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, vol. XII, N° 1, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Zulia, Maracaibo, enero-abril 2006, p. 114.

- El técnico experto en la materia a transferirse.<sup>22</sup>
- El analista financiero.
- El asesor legal, con sólidos conocimientos de propiedad intelectual.<sup>23</sup>

Cabe destacar que estas funciones pueden estar establecidas de manera independiente o coincidente en algunos miembros, pero es necesario tener en perspectiva estas cuatro funciones al momento de preparar una negociación, para que el equipo esté organizado y autorizado a tomar decisiones que luego no sean objetadas por quienes no participaron en el proceso negociador.

### 3.1.1. Acuerdos de confidencialidad

Durante las negociaciones de los contratos o convenios vinculados al desarrollo de investigaciones, se deberá establecer el correspondiente Compromiso de Confidencialidad respecto de la información sensible proporcionada en esta etapa, salvo acuerdo en contrario por escrito. En dicho documento se deberá consignar un período de tiempo de reserva apropiado para el adecuado manejo de la información.

En efecto, no necesariamente el inicio de un proceso de negociación va a concluir en un acuerdo y, por lo tanto, el flujo de información que va a generarse como parte de las conversaciones hace necesaria la suscripción de los acuerdos de confidencialidad para promover la tranquilidad y confianza necesarias para el desarrollo de las mismas.

Es importante anotar que la confidencialidad es particularmente importante en el caso de la negociación de la transferencia de secretos industriales, en la medida que acreditan el interés por contratar y la voluntad de revelar la información sensible, así como la de mantenerla en secreto. En estos casos, la

---

<sup>22</sup> En algunos casos será recomendable que el experto en la materia no participe en el proceso negociador propiamente, pero su opinión será valiosa en la preparación de la estrategia negociadora. Estos casos pueden estar relacionados con la participación de los expertos en proyectos ganadores de fondos concursables, vinculación personal o laboral con la contraparte negociadora, entre otros.

<sup>23</sup> “Por lo general, la función de los abogados de patentes es dar asesoramiento y asistencia a los inventores y los solicitantes para la obtención y el mantenimiento de las patentes, asesorar a terceros sobre la utilidad de las patentes en vigor para sus actividades comerciales y asistir a terceros durante los procedimientos de oposición o invalidación. (...) Los abogados de patentes y los agentes de patentes calificados comprenden la tecnología de que se trate y pueden analizar el alcance y el valor de la tecnología patentada. Gracias a esta capacidad, unida a su comprensión del derecho de P.I., los abogados de patentes pueden ser un nexo importante en el proceso de transferencia de tecnología entre quien transfiere la tecnología y quien la recibe”. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *La Transferencia de Tecnología*, 2010, p. 38-39. Disponible en <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_14/scp\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf)>, página web consultada el 13 de noviembre del 2015.

confidencialidad puede formar parte de un acuerdo más complejo denominado “Carta de Intención”.

### **3.1.2. Acuerdos provisionales**

También llamados “Acuerdos de Viabilidad” o “Acuerdos tipo”, establecen las condiciones económicas bajo las cuales se registrarán las partes, vinculadas al pago de ciertos gastos o al uso de equipamiento, insumos o información.

En efecto, en este tipo de documentos se pueden concretar los primeros acuerdos relacionados a las posibles fechas de culminación de trabajos, los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la investigación, el desarrollo de prototipos y los exámenes de validación tecnológica requeridos e, inclusive, aspectos relacionados a la titularidad de la propiedad intelectual resultante y los períodos de uso exclusivo de la tecnología, de ser el caso.

Cabe destacar que estos acuerdos no sustituyen a los contratos de transferencia tecnológica, en sus diversas modalidades, debido a su naturaleza temporal.

### **3.1.3. Otros acuerdos**

Es importante considerar, como parte de los acuerdos complementarios que pueden formar parte del proceso de negociaciones, aquellos tales como:

#### **3.1.3.1. Licencia de Uso**

Las Universidades y centros de investigación pueden conceder licencias gratuitas, exclusivas o no, en distintas modalidades, a nivel nacional, regional o internacional, respecto de los resultados de sus investigaciones, sin renunciar a su titularidad sobre aquellas. Al respecto, es importante considerar la mejor estrategia de uso y difusión de los resultados —incluido el uso comercial—, de manera individual o conjunta con un tercero, según el caso.

En todos los casos, es importante que el acuerdo considere la mención obligatoria a la universidad y su equipo de investigadores y el compromiso de retroalimentación mutua entre el licenciataria —sobre los resultados de su implementación— y la universidad, para los procesos de mejora del mismo.

Cabe destacar que las investigaciones, mejoras, transformaciones, adaptaciones y otros, además de la generación de utilidades provenientes de la aplicación de los resultados de las investigaciones, debe ser negociadas en acuerdos específicos, en particular si la misma genera creaciones intelectuales protegibles o ingresos adicionales a los terceros beneficiarios.

#### **3.1.3.2. Solución de controversias**

Es importante que las partes consideren en los procesos de negociación el desarrollo del clima de confianza necesario que posibilite que cualquier contro-

versia vinculada a los procesos de transferencias de sus tecnologías sean resueltas siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, para así motivar un acercamiento permanente entre ellas de una manera abierta y franca.

Adicionalmente, durante las conversaciones preliminares se recomienda que las partes suscriban un *Memorando de Entendimiento o Carta de Intención* en los casos en que las negociaciones se prorroguen o se tenga que realizar gestiones administrativas relativas a la patente objeto de la negociación, ya que “(...) a pesar de la mejor buena voluntad de las partes, en ciertas ocasiones es preciso concertar un MOU o una carta de intención antes de firmar un acuerdo de licencia. (...) cuando, por ejemplo, sea necesario anunciar públicamente el lanzamiento de un nuevo producto o solicitar financiamiento.”<sup>24</sup>

### 3.2. La negociación

Durante las negociaciones, las partes deberán conformar equipos de negociadores que incluyan los ya mencionados expertos, facilitadores, un ejecutivo con poder de decisión y un asesor legal entendido en la materia. Antes de esta etapa, serán importantes los contactos informales previos y la información sobre la conformación del equipo negociador de la contraparte y, en particular, identificar a la persona con “poder de decisión”.

Naturalmente, en esta etapa ya se cuenta con el “Compromiso de Confidencialidad” debidamente suscrito con miras a poder entablar diálogo sobre información sensible a las partes, de ser el caso.

Los *expertos* analizarán la viabilidad técnica y económica del proyecto; los *facilitadores* contribuirán a encontrar los puntos en común que favorezcan el diálogo; el *ejecutivo con poder de decisión* podrá ir encontrando los puntos en común ya definitivos (así queden temas pendientes de consulta a los directivos); y el *asesor legal*, irá dando forma legal a los acuerdos, ya que, al estar al tanto de las posiciones e intereses manifiestos, concretará los acuerdos por escrito, evitando malentendidos posteriores.

Es importante anotar que la presencia de los expertos y el asesor legal resulta especialmente valiosa durante el desarrollo de las conversaciones, ya que, durante las mismas, los participantes suelen consultar aspectos técnicos especializados sobre la tecnología y sus potenciales aplicaciones,<sup>25</sup> la distancia tecnológica y el

<sup>24</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de...”, ob. cit., p. 31.

<sup>25</sup> En los procesos de negociación, los potenciales licenciarios suelen pedir mayor detalle no solo sobre la forma novedosa como la tecnología soluciona el problema, sino también sobre su eficacia (costos, rapidez, eficiencia, etc.), y potenciales usos. Al absolver estas inquietudes, los expertos deben evitar revelar cualquier información sensible que pueda arriesgar la protección del sistema de propiedad intelectual o el secreto empresarial.

impacto en los negocios;<sup>26</sup> y, además, el asesor legal es consultado sobre aspectos vinculados a la propiedad intelectual de los resultados<sup>27</sup> y las herramientas para el logro del objetivo, tales como las licencias de *software* requeridos para su desarrollo y comercialización posterior, por ejemplo.

Durante el proceso de negociaciones, las partes deben ir formalizando los acuerdos en actas, con miras a mantener los avances y acuerdos más allá de los cambios de las personas responsables del mismo en cada institución ya que pueden presentarse “cambios de opinión” que retrasen las negociaciones.

Es importante considerar, conforme se aprecia en el cuadro, que hay una serie de situaciones que pueden afectar la negociación tecnológica:

**TABLA 1:** Factores que afectan el método de adquisición de tecnología por parte de una empresa

| Método de adquisición                    | Posición relativa de la empresa en el área tecnológica | Urgencia de adquisición | Compromiso de inversión que tiene que asumir la empresa según el método de adquisición | Posición en el ciclo de vida de la tecnología | Tipo de tecnología         | Incertidumbre tecnológica | Disponibilidad de la tecnología <sup>9</sup>      |
|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|---|
| Desarrollo interno                       | Fuerte   | Muy baja                | Muy alto   | Inicio o lanzamiento                          | Emergente                  | Muy alta                  | Dominada por muy pocos                            |
| Asociación de riesgo compartido          |  | Muy baja                | Alto   | Crecimiento                                   | Clave o crítica            | Alta                      | Dominada por pocos                                |
| Proyectos de I&D contratados por empresa | Medio  | Baja                    | Medio  | Crecimiento                                   | Clave (crítica)            | Medio                     | Dominada por unos cuantos                         |
| Transferencia de tecnología              |  | Alta                    | Bajo   | Madurez                                       | Clave (crítica) o básica   | Medio-baja                | Dominada por unos cuantos                         |
| Franquicia                               | Debil  | Alta                    | Muy bajo   | Madurez                                       | Clave (crítica) o básica   | Baja                      | Conocida por muchos (comercializada abiertamente) |
| Compra de tecnología                     | Debil  | Muy alta                | Sin ningún compromiso. Nulo  | En cualquier etapa del ciclo                  | De cualquier tipo. Externa | Muy baja                  | Conocida por muchos (comercializada abiertamente) |

Fuente: Adaptada de David Ford, *Develop Your Technology Strategy*, Long Range Planning, October, 1988, Vol. 21, No. 5, P.91. Algunas calificaciones usadas en la tabla (media-alta, media-baja, crecimiento, emergente, clave, etc.) han sido tomadas de Carlos Benavides, *Tecnología, innovación y empresa*, Pirámide, Madrid, 1998, p. 233.

VELÁSQUEZ, Guillermo y otros. *Manual de transferencia y adquisición de tecnologías sostenibles*.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Durante las conversaciones es importante que los expertos puedan absolver inquietudes en torno a los liderazgos en el mercado y las tecnologías competidoras, considerando como tales no solo a las que se encuentran en el mercado sino, además, a todas aquellas de las cuales se tenga referencia por documentación científica o tecnológica, además de las patentes relacionadas o investigaciones en curso.

<sup>27</sup> Al respecto, preguntas comunes durante el proceso de negociación se refieren al trámite o no de las solicitudes de registro de patentes y el estado de las mismas (país, titularidad, etc.), así como todas aquellas formas de protección relacionadas con la tecnología objeto de las conversaciones (diseños industriales, *software*, secretos empresariales, etc.).

<sup>28</sup> VELÁSQUEZ, Guillermo y otros, “Manual de transferencia y adquisición de tecnologías sostenibles”, CEGESTI, San José, Costa Rica, 2005, p. 15. Disponible en <[http://www.ccad.ws/documentos/P+L/manual\\_transferencia.PDF](http://www.ccad.ws/documentos/P+L/manual_transferencia.PDF)>, página web consultada 29 de agosto del 2011.

En efecto, conforme se aprecia en el cuadro, se pueden presenciar distintos escenarios de negociación delimitados por la necesidad de la adquisición tecnológica, la certeza de su éxito comercial y el nivel de monopolio de quien la detenta.

Así, la posición negociadora de quien mantiene el poder de transferir una tecnología conocida y exitosa será muy superior a la de aquel que ofrece una tecnología poco conocida y, por ende, de alto riesgo, ya que no hay un mercado ya formado que demande dicha tecnología. En este último caso, modalidades como la incubación empresarial, *spin off*<sup>29</sup> o *starts-up*<sup>30</sup>, suelen ser la vía como inicialmente se van iniciando los procesos de adquisición tecnológica, en los cuales los investigadores, los “ángeles inversionistas” y capitales semilla tienen un rol fundamental.

### 3.2.1. Negociación de proyectos de investigación o de implementación

Durante el proceso de negociación de proyectos de investigación o de implementación tecnológica, se debe tener en perspectiva que el fin último de la misma es llevar a las partes a elaborar un contrato o convenio que incluya los aspectos negociados y, en particular:

- Antecedentes del proyecto (desarrollos previos de las partes o de un tercero) y ámbito territorial del mismo.
- El personal que las partes asignarán para cada etapa del proyecto y sus labores, experiencia y cargo en el mismo (para luego determinar claramente quiénes alcanzarán la categoría de autores e inventores, de ser el caso).

---

<sup>29</sup> “Las spin-off son empresas que se crean en el seno de otra empresa o entidad ya existente, y, normalmente, como *iniciativa* de algún empleado de la misma. La gran mayoría de las spin-off nacen de las universidades o los centros de investigación públicos. (...) Las spin-off tienen su propia estructura jurídica, con independencia de la empresa o entidad matriz. (...)”

Las empresas spin-off que surgen de las *universidades* ayudan a transferir el conocimiento y la investigación científica al mundo empresarial, buscando su *aplicación* directa en los procesos productivos, incluso su comercialización. Además, mejora la *comunicación* entre las universidades, el mercado y la sociedad. Normalmente estas empresas están fundadas por profesores, alumnos o miembros del personal administrativo y de servicios. Tienen apoyo institucional, pero persiguen intereses privados”. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, “Spin-off”, Madrid. Disponible en <[http://www.fecyt.es/especiales/spin\\_off/1.htm](http://www.fecyt.es/especiales/spin_off/1.htm)>, página web consultada el 10 de abril del 2012.

<sup>30</sup> Las *startup* son empresas creadas usualmente por emprendedores que se desarrollan sobre la base de innovaciones creativas y el trato directo y comunicación continua con el cliente. Es importante anotar que este tipo de empresas suele recibir asesoría empresarial y capital semilla de parte de los llamados “ángeles inversionistas”, ya que el alto riesgo que estas empresas suponen les suele dificultar el acceso al sistema financiero formal. Empresas como *Google*, *Twitter* y *Facebook* fueron *startups* en sus orígenes.

Así, si para la realización de las actividades se requiere la contratación de consultores externos, es necesario que en los contratos se establezca a quién pertenecen los resultados de las actividades debido a que habrá casos en los que no necesariamente pertenezcan a la institución contratante. Este detalle contractual es importante en los procesos de investigación tecnológica, ya que los aportes del consultor, sumados a los del equipo de expertos, se convierten en resultados protegibles de titularidad de la parte que los contrató, salvo acuerdo en contrario.

- Los aportes dinerarios que cada parte va a ofrecer para el desarrollo del proyecto. Al respecto, es importante que se establezca un listado exhaustivo de los insumos y equipos a ser adquiridos (marca, características, potencia, etc.) y el destino de los prototipos, incluido aquellos desarrollados a nivel de laboratorio.

Debido a que no necesariamente en la etapa inicial de investigación o implementación se tiene claridad de todo lo que se va a requerir durante la investigación, una “cláusula general” sobre este punto resulta muy útil, dejando abierta la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo sobre el destino de las nuevas adquisiciones conforme se vayan requiriendo.

- Los aportes no dinerarios (desarrollos intelectuales previos y Propiedad Intelectual originaria) que cada parte va a ofrecer para el desarrollo del proyecto. En este punto, es importante tener claridad respecto de aquella información sensible que deberá ser mantenida de forma confidencial durante y después del desarrollo de las actividades conjuntas. Sobre este punto es necesario que las partes establezcan un protocolo sobre el manejo de la información, tales como “sellos de confidencialidad”, entrega solo a personal autorizado, mecanismos de doble visto bueno, entre otros.
- Las cláusulas restrictivas, tales como pactos de no competencia y el uso no autorizado de la información, creaciones e innovaciones preexistentes (*background*), tales como materiales, procedimientos, productos, informes técnicos, modelos, planos y demás creaciones intelectuales aportadas por las partes, que seguirán siendo de propiedad de cada parte, salvo que sean de dominio público.

Los derechos de propiedad intelectual que podrían surgir (Propiedad Intelectual resultante) o ser utilizados para el desarrollo de las actividades conjuntas, para lo cual se requiere:

- Establecer la titularidad sobre los *derechos de propiedad industrial* de los productos y procedimientos utilizados o desarrollados en las actividades conjuntas, tales como inventos (productos y/o procesos), modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros.



- Establecer la titularidad sobre los *derechos de autor* de las obras que se utilicen o generen, tales como metodologías, planos, informes, guías y manuales, artículos técnicos y académicos (incluidas las condiciones de su publicación previamente autorizada), ponencias, *software*, fotografías, videos, bases de datos, etc.
- Establecer los *derechos sobre los signos distintivos* que se elaboren para distinguir los resultados de las actividades conjuntas y que se registrará como marca u otros, de ser el caso.
- Establecer la titularidad de los materiales de enseñanza o capacitación y, de ser el caso, la exclusividad para la Universidad en el dictado de cursos novedosos, por un tiempo determinado.
- Las condiciones de la relación luego de finalizadas las actividades conjuntas, incluyendo la mención de una posterior negociación sobre las regalías y/o remuneraciones, licencias o cesiones de derechos, de ser el caso.
- Establecer la cláusula resolutoria correspondiente (por incumplimiento o cambios en las condiciones pactadas) y las penalidades, de ser el caso.
- Establecer las condiciones de solución de controversias, las cuales deberán incluir el diálogo entre los coordinadores de las partes, antes de contemplar la posibilidad de un arbitraje o procedimiento litigioso, conforme a lo analizado previamente.

Cabe destacar que los procesos de negociación más fructíferos suelen darse en el idioma que comprenda todo el equipo negociador; de no ser ese el caso, será necesario contar con los servicios de un intérprete especializado.

### 3.2.2. *Negociación de I + D*

En la negociación de futuros contratos de I + D es importante tener en cuenta que el proveedor de la tecnología deberá considerar brindar la asistencia técnica necesaria para que el tercero pueda “asimilar” la tecnología, con miras a brindar las facilidades precisas para una adecuada transferencia y un correcto uso de la misma.

Así, por ejemplo, es importante negociar un número máximo de horas (mensual o anual) de los expertos para poder atender cualquier inquietud vinculada a la tecnología transferida; además, es importante considerar programas de capacitación del equipo del tercero adquirente para el uso adecuado de la misma.

En efecto, en aquellos casos en que las investigaciones de la tecnología a transferirse no se hayan concluido o se necesite un período de adaptación para poder adecuarla a las necesidades de la licenciataria o cesionaria, serán necesarios ajustes contractuales.

En dichos casos, corresponde negociar aspectos tales como plazos de implementación y los recursos humanos requeridos, teniendo en cuenta que, si no está concluida la investigación, su resultado puede ser aleatorio.

Para prevenir posibles contingencias, es recomendable desvincular del contrato de transferencia principal aquel aspecto que aún no ha sido culminado, para evitar cualquier afectación futura del mismo.

### 3.2.3. Negociación sobre la propiedad intelectual

Al respecto, es necesario precisar quién es el titular de la propiedad intelectual materia de las negociaciones, para lo cual se requerirá analizar la documentación y la figura jurídica mediante la cual ha sido protegida, para verificar si efectivamente hay correspondencia (en particular respecto de los casos de Derecho de Autor).

Adicionalmente, se deberán considerar otros aspectos importantes que se relacionan a la vigencia de la propiedad intelectual a licenciarse o cederse, incluido el *secreto empresarial*.

Respecto de las negociaciones de creaciones intelectuales protegidas por el Derecho de Autor, corresponde tener claridad sobre los aspectos vinculados a la cesión de derechos patrimoniales de autor tales como la reproducción, publicación, edición, comunicación pública, transformación, puesta a disposición, importación y distribución de la obra objeto de la posible transferencia, todo lo cual debe ser incorporado, de manera taxativa, al acuerdo final.

Además, es importante aclarar la *exclusividad o no de la transferencia* y si toda o parte de la misma y sus aspectos accesorios (servicio de asesoría, capacitación, servicio técnico, validación, entre otros) va a ser a título gratuito u oneroso. Otro aspecto a tener en cuenta se vincula al plazo de vigencia del acuerdo y el ámbito geográfico (nacional, regional o mundial).

Cabe destacar que quien va a transferir la titularidad de la propiedad intelectual protegible por el Derecho de Autor (*software*, manuales, planos y otros) deberá asumir la total responsabilidad frente a cualquier reclamo de terceros por afectaciones a sus derechos<sup>31</sup>.

Entre los temas a negociarse en materia de licencias tecnológicas, estas pueden ser objeto de diversas concesiones, entre las cuales destacan:

| DERECHOS MATERIA DE LICENCIA CONTRACTUAL |  |
|--|--|
| Reproducirla                             |  |
| Exhibirla                                |  |
| Modificarla                              |  |

<sup>31</sup> Así, en materia de licenciamiento de *software*, es habitual que los investigadores realicen sus investigaciones con *software* con licenciamiento gratuito para fines de investigación; así, es fundamental realizar la migración hacia licencias comerciales para poder realizar los procesos de transferencia sin perjudicar al potencial adquirente.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Transformarla            |   |
| Realizar obras derivadas | Nuevas versiones  |
|                          | Nuevas tecnologías                                      |
|                          | Productos nuevos  |
| Utilizarla               | Investigación   |
|                          | Desarrollo de productos (por modificación o por mejora) |
| Fabricarla               | Directa   |
|                          | Indirecta   |
| Distribuirla             |   |
| Venderla                 |   |
| Importarla               |   |
| Subarrendarla            | De manera amplia  |
|                          | Con restricciones                                       |

Elaboración propia.

Como se puede observar a partir del cuadro anterior, hay un grupo de derechos vinculados a las licencias sobre tecnologías patentadas (fabricación, utilización, transformación o venta, entre otros), siendo que otros aspectos se vinculan a los derechos de autor que podrán ser materia de transferencia (transformación, reproducción, distribución, realización de obras derivadas, entre otros).

Es importante tener claridad respecto de estos en los casos de negociación de licencias de tecnologías en proceso de registro —tales como patentes de invención—, ya que podrían tener particularidades; así, en el ámbito de la investigación universitaria, las tesis en materia de ciencia y tecnología merecen especial atención.

En efecto, en el caso de negociación sobre las *tesis universitarias*, hay que tener en cuenta que estas usualmente nacen como una obra literaria, protegible por el Derecho de Autor en la medida que sea original, cuyo autor será el/los tesista(s), ya que este documento académico tiene como finalidad que quien ha concluido sus estudios acredite sus competencias para la obtención del grado académico o el título profesional, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 30220, Ley Universitaria.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> “Artículo 45. Obtención de grados y títulos

La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes: (...)

45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y *la aprobación de una tesis (...)*

45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, (...) así como *la aprobación de una tesis (...)*.

Es importante anotar que en las áreas de Ciencias e Ingeniería con frecuencia las investigaciones se vinculan a proyectos de investigación más amplios y/o, para su realización, los tesistas reciben insumos valiosos vinculados a resultados de investigaciones desarrolladas por terceros (asesores, profesores u otros tesistas).

En estos casos, corresponde tener claridad sobre el aporte tecnológico proporcionado por los terceros, ya que si la tecnología que surge a partir de la tesis o el conjunto de tesis vinculadas califica como patentable (tiene novedad, altura inventiva y aplicación industrial), probablemente el autor de la tesis no será el único que tendrá la categoría de inventor, sino que serán considerados como inventores más de un investigador adicional.

### 3.2.4. *Negociación sobre versiones y productos futuros*

Un aspecto importante a tener en cuenta durante las negociaciones, como parte de la estrategia, es el considerar en el proceso de transferencia a las posibles versiones y productos futuros vinculados estrechamente a la tecnología objeto de las conversaciones.

En efecto, es importante que quede claro entre las partes aspectos vinculados al desarrollo de procesos de mejora futuros que pueden afectar la estrategia comercial del posible adquirente (si es que le diera a un competidor el resultado de mejoras), lo cual colinda con aspectos vinculados a las prácticas desleales.

En tal sentido, como refiere la OMPI, “Lo ideal para el licenciataria sería recibir derechos lo suficientemente amplios como para beneficiarse de cambios, mejoras y tecnologías conexas. Por su parte, el licenciante quiere limitar sus compromisos con el licenciataria porque, para garantizar la fortaleza de su empresa, debe poder innovar, cambiar de orientaciones e introducir cambios en las tecnologías en el futuro.”<sup>33</sup>, lo cual genera relaciones comerciales a más largo plazo.

Estos temas deben estar claramente establecidos en el contrato a suscribirse, a través de la inclusión de “obras derivadas”, “mejoras”, “nuevas versiones”, “nuevos productos”, “ahorros por la adaptación de las nuevas tecnologías”, “sublicenciamiento a terceros”, que sirven para referir a los productos conexas que se desarrollarán en el tiempo.

---

45.4 Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la *elaboración de una tesis (...)*

45.5 Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, (...) y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original, (...)” (Las cursivas son nuestras).

<sup>33</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Cómo negociar...”, ob. cit., p. 35.

### 3.2.5. Negociación sobre pagos y regalías

En el proceso de negociación de una transferencia tecnológica, el establecimiento de las titularidades sobre los intangibles a transferirse es fundamental durante el proceso de negociación, teniendo en cuenta que pueden ser tecnologías ya desarrolladas o en desarrollo.

Al respecto, el establecimiento de pagos, regalías<sup>34</sup> y remuneraciones<sup>35</sup> está estrechamente vinculado con el análisis de mercado que necesariamente se tiene que realizar, así como la valorización de las tecnologías y la distancia tecnológica de la misma respecto de productos similares o sustitutos que existen o potencialmente existirían en el mercado, conforme ha sido mencionado.

En materia de pago, es importante considerar aspectos tales como la forma del mismo, que puede realizarse mediante un pago único, pago fraccionado o un porcentaje de las regalías y/o remuneraciones.

En el caso del *pago único*, se recomienda su negociación para tecnologías de corta vida o fácilmente replicables, a fin de tener un retorno justo antes de que la tecnología sea superada, teniendo en cuenta que el promedio de vida de las tecnologías oscila en alrededor de tres (3) años.

En el caso de *pago fraccionado*, este debe considerar un adecuado calendario de pagos y las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. En los casos de transferencia por cesión de derechos, una vez cumplido el monto estipulado, se procederá a concretar la transferencia.

- En el caso de pagos realizados mediante *porcentajes de regalías*, se pueden considerar como pago por la transferencia de toda o parte de la tecnología, durante un tiempo definido, sea esta por la modalidad de licencia o cesión

---

<sup>34</sup> Conforme a lo señalado por Aníbal Sierralta, “Este regalía puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicha patente, ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada mercancía producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas que salgan de la fábrica licenciada. (...) Este porcentaje (...) es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso y período durante la etapa de negociación contractual. (...) En los países donde existe legislación sobre esta materia, una regalía no puede exceder del 5% del valor neto de las ventas que se determina por el valor de la facturación, deducidos los descuentos, bonificaciones, devoluciones e impuestos internos (...)”. SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “Contratación internacional de marcas, patentes y *know-how*”, *Vniversitas*, N° 107, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004, p. 434. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/825/82510712.pdf>>, página web consultada el 5 de mayo del 2012.

<sup>35</sup> Estamos estableciendo el posible pago de remuneraciones, figura relacionada a los procesos de transferencia de las creaciones protegibles por el Derecho de Autor, debido a que buena parte de las tecnologías incluyen dentro del paquete tecnológico un *software* “a medida”, el cual mejora la operatividad de los equipos.

de derechos. Normalmente, el porcentaje suele establecerse entre el 3% y el 5% de las ventas netas.<sup>36</sup>

Cabe destacar que esta modalidad admite acuerdos sobre porcentajes incrementales con un monto mínimo de pago anual. En efecto, normalmente la inserción de un nuevo producto puede demorar entre uno a tres años en difundirse adecuadamente en mercados como el nuestro, razón por la cual puede establecerse un pago en porcentajes escalonados tales como 2% (año 1); 2,5% (año 2) y así, sucesivamente, hasta que el cálculo complete el monto estimado por la transferencia tecnológica, especialmente en los casos de cesión de la tecnología (venta).

- Es importante establecer un pago mínimo por el uso de la tecnología, especialmente en los casos en que se pacta exclusividad, ya que hay un costo de oportunidad involucrado.
- Es importante que la empresa adquirente se comprometa a una producción mínima, para poder cumplir con el objetivo último del desarrollo de las tecnologías: el beneficio social.
- El pago de las regalías podrá considerar, como parte de la estrategia negociadora, con o sin costo adicional, el uso del nombre o marca de la universidad o centro de investigación, con fines informativos, fines publicitarios o como marca de certificación. En todos los casos, según corresponda, se deberá tomar cuenta la verificación de las condiciones de calidad de los productos o servicios que lleven dichos signos distintivos.

#### IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La excelencia de las universidades se demuestra en su capacidad de trascender a las labores académicas, a través de desarrollo de investigación en sus diversas áreas, especialmente en ciencia y tecnología. En ese sentido, su enfoque emprendedor y el desarrollo de investigación aplicada deben ser potenciadas a través de normas internas y políticas públicas destinadas a promover los procesos formales de transferencia de los resultados de sus investigaciones científicas y tecnológicas a la sociedad, a través de contratos de cesión y licencias. Para el

---

<sup>36</sup> Al respecto, hay diversas opiniones; así, por ejemplo, Alejandro Klecker, ex Director General de Clarke, Modet & Co., recomendaba pactar *royalties* por hasta un 5% del precio de venta al público en general y, para el caso de autopartes, un 2%, mientras que para *software* entre un 11% y 14% del precio de venta. Vid. KLECKER DE ELIZALDE, Alejandro, "Transferencia de Conocimiento y Competitividad. Clave para las Universidades y Centros Públicos de Investigación", conferencia ofrecida en el marco del V Congreso Nacional de la Innovación-INNOTECH Perú, Lima, 6 de agosto del 2013.

logro de los objetivos se requiere continuidad, apoyo político y recursos humanos especializados.

El mercado impone el concepto de innovación como base del éxito, pero es la propiedad intelectual la que permite a las universidades la apropiación de los resultados protegibles para la explotación exclusiva del futuro adquirente. Los procesos de transferencia exitosos forman recursos humanos especializados con efecto multiplicador en la cátedra, generan ingresos para equipamiento e investigación y nuevas oportunidades laborales directas e indirectas en el sector empresarial.

Es necesario establecer mecanismos de cooperación entre las universidades y empresas para contribuir al desarrollo de "tecnología peruana". Para tal fin, se requiere del apoyo estatal a través de la creación de una infraestructura institucional y normativa promotora de dicho vínculo. Los mecanismos deben estar contemplados en normas primarias y secundarias que establecen sus obligaciones y tengan especial consideración al factor riesgo que contempla cualquier proceso de investigación aplicada: obligación de medios y no necesariamente de los resultados esperados.

La creación de una normativa unificada destinada a promover el desarrollo de investigación aplicada, mediante el trabajo conjunto universidad-empresa-gobierno, es la piedra angular de la mejora de la competitividad de nuestro país que, a su vez, constituye el pilar del desarrollo nacional.





# ¿Cómo analizar un caso en el que se invoca la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres?

ALFREDO LINDLEY-RUSSO

*Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

## SUMARIO:

*I. INTRODUCCIÓN.- II. SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROHIBICIÓN.- III. CONSECUENCIAS DE LA NATURALEZA DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ARTÍCULO 135 INCISO P) DE LA DECISIÓN N° 486.- 3.1. La Prohibición como una restricción absoluta de registro.- 3.2. Análisis que se debe realizar teniendo en consideración la naturaleza de restricción absoluta de registro de la Prohibición.- 3.3. Consecuencia de la naturaleza de restricción absoluta de registro de la Prohibición: legítimo interés para invocar la aplicación del artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486.- IV. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ANALIZAR LA PROHIBICIÓN.- 4.1. Estándares de valoración.- 4.2. Diferencias entre las marcas contrarias a la moral, el orden público y las buenas costumbres; y las marcas engañosas.- 4.3. Marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres; marca denigratoria; y marca despreciativa o burlesca.- V. CONCLUSIONES.*

## I. INTRODUCCIÓN

Probablemente, una de las disposiciones sobre marcas de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión N° 486), que menos ha sido cuestionada por los especialistas es la prohibición absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres (en adelante, la Prohibición) establecida en su artículo 135 inciso p), que a la letra dice:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

(...)

A diferencia de otros temas que forman parte del Derecho de Marcas, no abundan estudios pormenorizados en la lengua castellana<sup>1</sup> que analicen detenidamente y con profundidad la Prohibición<sup>2</sup>.

En otra publicación ya se ha analizado la pertinencia de la Prohibición en el Derecho de Marcas, tomando en consideración sus efectos sobre los ciudadanos en un mercado globalizado; y se ha sugerido una opción interpretativa de la legislación vigente que minimice el impacto negativo que su aplicación podría conllevar<sup>3</sup>. Por lo tanto, en esta entrega no abundaremos sobre lo mismo y más bien centraremos nuestra atención en algunos aspectos teóricos en torno a la Prohibición, con la finalidad de conocerla mejor, pues ello permite que los operadores del derecho cuenten con elementos adicionales que les facilite la valoración e interpretación coherente del inciso p) del artículo 135.

Así, este trabajo se divide en tres grandes partes. En la primera, se cuestiona el sustento constitucional de la Prohibición. En la segunda, se reafirma su naturaleza de prohibición absoluta de registro y, a partir de ello, se deducen los motivos que fundamentan los análisis *in abstracto e in concreto*; y se identifica quién tiene legítimo interés para la invocación del artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486 en un procedimiento de registro de marca. En la tercera parte, se plantean algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta al momento de analizar la Prohibición. Estas consideraciones pueden agruparse en dos tipos:

---

<sup>1</sup> La bibliografía que más abunda sobre el tema está en idioma inglés y es principalmente de origen estadounidense.

<sup>2</sup> En general, se puede afirmar que lo que los autores latinoamericanos y españoles más renombrados en materia marcaria han escrito sobre el particular peca de insuficiente y sobre todo de condescendiente. Es recién a partir del conocido caso “EL PEZWEON” y logotipo (cuya solicitud de registro fue ingresada cuando nuestra investigación ya se encontraba en curso) que tímidamente han empezado a asomar algunos que se han atrevido a cuestionar directamente la Prohibición. Sin embargo, pese a que muchos de ellos han nutrido nuestra investigación con información relevante, ninguno ha desarrollado el tema *in extenso* y a profundidad.

<sup>3</sup> LINDLEY-RUSSO, Alfredo, “Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres”, *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, N° 9, Año IX, Lima, 2013, pp. 237-283.

Dicha publicación estuvo basada en la tercera y cuarta parte de nuestra Tesis. En el referido análisis, se planteó que la Prohibición no debería existir, toda vez que (i) no guarda relación con las funciones de la marca; (ii) los argumentos a favor de su existencia carecen de verdadero sustento; (iii) constituye una afectación a las libertades individuales; y, (iv) en determinadas circunstancias, podría constituir un obstáculo al desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado. Asimismo, en el trabajo aludido, teniendo en cuenta la dificultad práctica de concretar una derogación normativa, se sugirió — subsidiariamente — una forma de aplicación restrictiva de la mencionada disposición.

las referidas a los estándares de valoración que debe seguir la autoridad y a los alcances conceptuales de la Prohibición respecto de la marca engañosa, la marca denigratoria y marca despreciativa o burlesca.

## II. SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROHIBICIÓN

Al recorrer la historia de las disposiciones constitucionales con incidencia marcaria<sup>4</sup> y su relación con la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, se puede advertir tres cuestiones destacables<sup>5</sup>.

La primera, es que la Propiedad Intelectual ha sido impropriadamente tratada en nuestras constituciones. Esta deficiencia técnica tendría su origen en el poco conocimiento de los derechos intelectuales por parte de nuestros constituyentes<sup>6</sup>, pues esta no es una materia que haya generado un verdadero interés generalizado en nuestro país, sino recién hasta luego de la creación del Indecopi en el año 1992.

Un segundo aspecto importante que notamos es que en la mayoría de nuestras Constituciones (las de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993) se presenta una constante restricción al ejercicio de la libertad de industria (la cual engloba a la propiedad industrial) a través de –entre otras cosas– los conceptos moral, buenas costumbres, costumbres públicas o interés social.

El tercer asunto que se advierte es que la tendencia que se ha seguido durante todo el Siglo XX (con nuestros textos constitucionales de los años 1920, 1933, 1979 y 1993), es establecer restricciones y prohibiciones especiales a la propiedad, particularmente relacionados a su adquisición y/o su ejercicio.

Entonces, desde una interpretación histórica, alguien podría deducir que el límite al ejercicio de la libertad de industria, por ser lesivo a la moral, ha sido recogido en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, disposición que aparentemente encontraría su respaldo en el artículo 59 de nuestra carta fundamental

---

<sup>4</sup> Al respecto, cabe precisar que se tuvo que esperar hasta el año 1979 para que el reconocimiento expreso de los derechos marcarios fuera recogido a nivel constitucional. En cambio, a nivel legislativo, las “Disposiciones aplicables al Registro Oficial de Marcas de Fábrica”, aprobadas por la Ley del 19 de diciembre de 1892, fue la primera ley de alcance nacional relativa a marcas que se dictó en el Perú y ya desde entonces se prohibía el registro de marcas que sean contrarias a la moral. Tal como se puede apreciar en su artículo 3:

“Artículo 3.- No son susceptibles de registro como marca de fábrica (...)

6. los dibujos o expresiones inmorales”.

<sup>5</sup> Para un análisis pormenorizado sobre este aspecto, ver la Primera Parte de nuestra Tesis.

<sup>6</sup> Para confirmar esta afirmación, basta con revisar la simpleza con la que se plantearon los correspondientes debates legislativos y constitucionales.

de 1993<sup>7-8</sup>. Cabe anotar que, en estricto, el alegado “sustento” solo soportaría la prohibición de registro con respecto a la *moral*, no así a la *ley*, el *orden público* o las *buenas costumbres*, por ser conceptos no considerados en la redacción de la Constitución de 1993; aunque —con una interpretación flexible— bien podría incluirse al concepto de buenas costumbres<sup>9</sup>.

Sin perjuicio de ello, ha de entenderse que si bien existe un sustento constitucional para limitar la libertad de industria por aspectos de orden moral, eso no quiere decir que dicha limitación deba necesariamente aplicarse a todos los ámbitos de la libertad de industria, pues, habida cuenta de que el artículo 59 de la Constitución es un dispositivo que restringe derechos, debe ser interpretado de manera restrictiva. Sobre los distintos ámbitos que abarca la libertad de industria, nos ilustra Marcial Rubio:

La libertad de industria, que es la referida a la producción de bienes. Nuevamente, aquí hay multitud de aspectos jurídicos a revisar, provenientes de la licitud o ilicitud de determinados productos; de las calidades frente al consumidor; de la propiedad industrial en sus diversas facetas, etc. La producción de bienes es libre pero presenta problemas que el Derecho debe tratar de manera sistemática para no perjudicar ni a los individuos ni a la sociedad.

(...)

Las libertades de (...) industria están sujetas a ciertos límites: su ejercicio no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> “Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.

<sup>8</sup> En el caso del artículo 70 de la Constitución, cabe indicar que, como se muestra a continuación, esta disposición está relacionada con el *ejercicio* de la propiedad y su posibilidad de expropiación, mas no respecto de su *adquisición* (como sí ocurría en Constituciones anteriores), por lo que no puede ser tenida en cuenta como soporte para la restricción de registro de marcas, más aún cuando nuestro sistema registral es atributivo de derechos y se rige por el principio de inscripción registral:

“Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.

<sup>9</sup> Para mayor detalle sobre los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres, ver la Segunda Parte de nuestra Tesis.

<sup>10</sup> RUBIO CORREA, Marcial, *Estudio de la Constitución Política de 1993*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1999, pp. 227 y ss.

Teniendo en consideración dicha variedad de ámbitos, únicamente cuando la limitación de esta libertad en un ámbito específico (licitud de producir determinados bienes — como la cocaína, protección al consumidor, propiedad industrial, etc.) persigue un interés público y es adecuada o idónea para lograr dicha finalidad, siempre que sea proporcional y la menos gravosa para el agente económico (criterios seguidos por el Tribunal Constitucional peruano como parámetros indispensables de constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos), podrá considerarse que está acorde con la Constitución.

En esa línea, es fácil determinar que cualquier intento por sustentar la Prohibición en el artículo 59 de la Constitución carece de fortaleza. Ya se han publicado estudios que demuestran que el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486 es pasible de ser sólidamente cuestionado con argumentos jurídicos capaces de soportar con éxito la tesis de su eliminación; entre otras cosas, por no ser una limitación adecuada o idónea para satisfacer los intereses públicos que en teoría persigue; y, además, por no ser la carga menos gravosa para el solicitante del registro<sup>11</sup>. Por lo tanto, partiendo de dicha conclusión, se puede afirmar que el sustento constitucional de la Prohibición por cuestiones de orden moral (o si se quiere, por buenas costumbres) se debilita sustancialmente cuando la restricción comunitaria se somete a un análisis de razonabilidad. Dicho de otro modo, el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486 no puede ampararse en el artículo 59 de la Constitución, pues — como se ha indicado — esta última disposición no contiene como una de sus *normas*<sup>12</sup> la posibilidad de restringir en forma absoluta el registro de marcas por ser contrarias a la moral, en la medida que ello no sería capaz de superar el test de proporcionalidad.

---

<sup>11</sup> LINDLEY-RUSSO, Alfredo, ob. cit.

<sup>12</sup> Téngase en cuenta la distinción conceptual entre disposición y norma realizada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en los Expedientes N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, entre otras:

“(…) Para la explicación de este supuesto, resulta de relevancia la distinción entre disposición y norma. La disposición constitucional en cuanto enunciado lingüístico y la norma en cuanto significado de dicho enunciado. Desde esta perspectiva, una disposición constitucional puede contener más de una norma, más de un significado. La variación reside aquí en que la disposición que sirvió de parámetro de juicio en la sentencia desestimatoria fue empleada asignándole un determinado significado, una concreta norma A; mientras que la que ha de ser empleada en la nueva demanda es una norma A'. Es decir, aparece la misma disposición constitucional pero enunciando una norma diferente, la cual aún no ha sido empleada como parámetro de juicio.

Lo descrito en el supuesto b), puede también ocurrir en el supuesto c), esto es, la variación de la disposición impugnada, de un sentido, de una norma B, en la que se basó la sentencia desestimatoria, hacia una norma B', que ha de ser aquella en la que debe ser examinada la nueva demanda de inconstitucionalidad. Es decir, aparece la misma disposición legal impugnada, pero enunciando una norma diferente, la cual aún no ha sido examinada en cuanto a su constitucionalidad” (Las cursivas son del texto original).

En forma complementaria, es interesante recordar que en el 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América analizó la constitucionalidad de una medida similar, pero desde una aproximación distinta. Así, la autoridad jurisdiccional estadounidense declaró que la ley de marcas norteamericana, sobre la base de la cual se había cancelado en el año 2014 el registro de la marca WASHINGTON REDSKINS, es inconstitucional por vulnerar el derecho de libertad de expresión.

Como sea, aún queda pendiente en nuestro medio un debate sobre el grado de compatibilidad entre la Prohibición y la Constitución Política del Perú, para lo cual habrá que tenerse en cuenta la especial complejidad que representa el hecho de que la disposición a ser cuestionada (135 inciso p) de la Decisión N° 486) constituya una norma de carácter supranacional.

### III. CONSECUENCIAS DE LA NATURALEZA DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ARTÍCULO 135 INCISO P) DE LA DECISIÓN N° 486

#### 3.1. La Prohibición como una restricción absoluta de registro

Nuestro ordenamiento jurídico distingue dos grandes grupos de prohibiciones de registro. Las *prohibiciones absolutas*, referidas a los signos que, (i) por su propia configuración o (ii) por su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, no pueden acceder al registro; y las *prohibiciones relativas*, referidas a los signos que, de permitirse su registro, podrían afectar derechos de propiedad industrial de terceros específicamente determinados. En el primer caso, estamos hablando de prohibiciones que –en principio– velan por un interés general, mientras que en el segundo, por intereses particulares.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), comenta sobre esta distinción:

La legislación española y europea distinguen claramente entre prohibiciones absolutas y relativas. Según la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

La prohibición absoluta implica que la marca presenta un *problema intrínseco* (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Sitio oficial de la OEPM, consultado el 4 de abril de 2010: <[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)>.

La Prohibición ha sido concebida como una restricción absoluta de registro, en tanto busca cautelar un interés público. Así lo ha reconocido el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 4IP88 al señalar lo siguiente:

En relación con el literal a) del artículo 58 de la Decisión N° 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal, en sentencia de interpretación prejudicial de 9 de septiembre de 1988, (Proceso 3IP88), precisó:

Las prohibiciones establecidas en el literal a) del artículo 58, consideradas en su conjunto, tienen como *ratio legis* prioritaria la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres; vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público, para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor.

(...)

En efecto, la norma en cuestión tutela el interés general frente a marcas que, en sí mismas consideradas, puedan contrariar la moral o el orden públicos (...). No puede confundirse esta norma con las otras contenidas en el mismo artículo de la Decisión 85 que protegen el derecho individual al uso exclusivo de una marca contra posibles usurpaciones por parte de terceros, tales como los literales f) y g) (...).

Esta misma visión fue compartida en el Proceso 2-IP-94:

El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, sustituido por el artículo 82 literales g) y h) de la Decisión 344, tutela el interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o puedan causar engaño al consumidor. Existe identidad conceptual al respecto entre las dos Decisiones.

En diversas resoluciones del Indecopi, la autoridad nacional concuerda con el Tribunal Andino y reconoce que:

El inciso p) del artículo 135 tiene como *ratio legis* la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres) vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Ver: Resolución N° 3197-2008/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 331389-2007; Resolución N° 2132-2007/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 294041-2006;

Para la jurisprudencia nacional y comunitaria, no cabe duda, entonces, de que la Prohibición forma parte de una restricción absoluta de registro, en tanto con ella se pretende cautelar intereses generales, ya sea la moral, el orden público o las buenas costumbres.

Esta condición de prohibición absoluta genera una serie de consecuencias (tanto sustantivas como adjetivas) que se deben tener en cuenta al momento de analizar la Prohibición.

### **3.2. Análisis que se debe realizar teniendo en consideración la naturaleza de restricción absoluta de registro de la Prohibición**

Existen dos formas de aproximarse a la evaluación de una solicitud de registro de marca, a efectos de determinar si es que el signo solicitado se encuentra incurso en la Prohibición. El primero es un análisis *in concreto*, en el cual se toma en consideración el signo solicitado y su relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir. El segundo consiste en un análisis *in abstracto*, en el cual el signo *per se* es objeto de evaluación con prescindencia de los productos o servicios a distinguir. Ambas aproximaciones constituyen factores de análisis que no son necesariamente excluyentes entre sí.

Martínez y Soucasse comentan esta distinción:

Existen marcas que son contrarias a la moral en todas las clases, por ejemplo, un insulto o una burla a aspectos religiosos, tal como imágenes de un santo en posiciones contrarias a la moral.

Existen otras que son contrarias a la moral en relación con determinados productos. Por ejemplo: SAN PEDRO (para preservativos o artículos de pornografía), LA IGLESIA (para un prostíbulo)<sup>15</sup>.

Por su parte, Diego Chijane Dapkevicius también distingue ambos supuestos cuando analiza la condición de un signo de ser contrario al orden público o a las buenas costumbres, y señala que por regla general el análisis deberá llevarse a cabo *in abstracto*:

Ha de tenerse en cuenta al signo considerado en sí mismo, su configuración, estructura y significado (...).

La mayoría de las veces la contrariedad del signo al orden público o las buenas costumbres, resultará de su análisis objetivo, esto es, con prescindencia del objeto identificado. Así, un signo obsceno, discriminatorio o racista resultará impedido para cualquier clase de producto o servicio. Empero, determinados

---

Resolución N° 1600-2001/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 126175-2001; entre otras.

<sup>15</sup> MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A. y Gabriela M. SOUCASSE, *Derecho de Marcas*, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 122.



signos inocuos en principio resultarán prohibidos en asociación con determinados objetos y no con otros, así una imagen religiosa no ha de considerarse prohibida para publicaciones religiosas pero sí para identificar preservativos<sup>16</sup>.

Son estos dos factores de análisis, y en los mismos términos desarrollados por Fernández-Nóvoa, los que sistemáticamente ha seguido la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante, la Sala) en reiterados pronunciamientos<sup>17</sup>. De ahí la importancia de conocer lo que señala este autor sobre el particular.

En distintas oportunidades, la Sala ha establecido por regla general el análisis *in abstracto*, dejando para determinadas circunstancias el análisis *in concreto* y en forma complementaria el análisis del grupo al cual van dirigidos los productos o servicios a distinguir.

En la misma línea, la OEPM, a efectos de analizar si un signo es contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, considera:

La propia estructura denominativa o gráfica del signo: prohibición absoluta de registrar una marca “que incluya un signo de alto valor simbólico, en particular un símbolo religioso”. Así, denominaciones o imágenes, por ser inadecuadas para constituir una marca: droga, atentado a la dignidad.

La naturaleza de los productos o servicios a que pretenda aplicarse la marca en relación con signos de valor religioso (...) <sup>18</sup>.

De la redacción anterior, se advierte que los tres factores de análisis no tienen que presentarse necesariamente en forma conjuntiva, siendo posible que del análisis de uno de ellos se pueda determinar que el signo solicitado se encuentra incurso en la Prohibición.

### **3.2.1. Consecuencia de la naturaleza de restricción absoluta de registro la Prohibición: análisis de la configuración de la marca (el análisis in concreto)**

En cuanto al análisis *in concreto*, el profesor Fernández-Nóvoa indica que:

Con respecto a ciertas denominaciones o imágenes habrá que tomar en consideración la naturaleza de los productos o servicios a los que pretenda

<sup>16</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial REUS S.A, Madrid, 2007, p. 191.

<sup>17</sup> Por ejemplo, las Resoluciones N° 2132-2007/TPI-INDECOPI, N° 3197-2008/TPI-INDECOPI, entre otras.

<sup>18</sup> Sitio oficial de la OEPM: [http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DProhibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150483335308&ssbinary=true](http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DProhibiciones_absolutas_signos.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150483335308&ssbinary=true), página web consultada el 4 de abril de 2010.

aplicarse la marca. Esto es particularmente cierto en la hipótesis de las marcas constituidas por efigies y distintivos del culto católico. La utilización de los mismos como marca será lícita cuando la marca distinga, por ejemplo, publicaciones religiosas, objetos destinados al culto o incluso cierto tipo de bebidas alcohólicas. La marca constituida por una efigie o distintivo del culto católico atentaría, por el contrario, contra el orden público y las buenas costumbres en el caso de que se destinase a identificar artículos de la clase 25 del Nomenclátor o un cierto tipo de publicaciones<sup>19</sup>.

Es interesante remontarse al año 1938 para traer a colación el primer caso que se presentó en los Estados Unidos de América: el emblemático Riverbank Canning Co., en el que se denegó el registro de la marca “MADONNA” para distinguir vino, por ser considerada escandalosa al amparo de la sección 5(a) de la Ley de marcas estadounidense de 1905. En ese entonces, la autoridad determinó que la marca no tenía que ser *per se* escandalosa, pero que sí tenía que tenerse en cuenta, además del signo propiamente dicho, los productos que la marca pretendía distinguir. Así, se consideró que en este caso se podía ofender a la comunidad cristiana en tanto se estaría utilizando a la Virgen María en conexión con el vino, producto que, al igual que otros brebajes tóxicos, podría ser — y suele ser — utilizado en exceso.

Este criterio fue citado en 1968 cuando se denegó la solicitud de registro de la marca “MESSIAS” para distinguir vino y brandy, por considerarlo escandaloso con relación a los productos a distinguir, en tanto que el público norteamericano asociaría dicho término a Jesucristo.

También en 1938, la marca “QUEEN MARY” para distinguir ropa interior femenina, fue denegada por considerarse que la expresión solicitada conformada por el nombre de la Reina de Inglaterra es una marca escandalosa con relación a los productos que distingue. Una suerte similar siguió la marca “BUBBY TRAP”<sup>20</sup> para distinguir prendas íntimas para mujeres (sujetadores).

Pero no siempre el criterio recogido en el caso Riverbank Canning Co. perjudicó al solicitante. El signo “ACAPULCO GOLD”, solicitado para distinguir bronceadores, fue denegado en primera instancia por considerar que dicha frase es reconocida comúnmente en los Estados Unidos de América como una alusión a la marihuana. La segunda instancia consideró que, para el consumidor medio de bronceadores, el término “ACAPULCO GOLD” haría referencia a la ciudad de Acapulco, ciudad conocida por su clima soleado y agradables condiciones climáticas, en lugar que a la referida sustancia tóxica.

---

<sup>19</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 232.

<sup>20</sup> En castellano, “trampa para senos”.

Para el año 1946, se emitió la Lanham Act, en cuya sección 2(a) se incorporó la prohibición de registro de una marca por ser escandalosa o inmoral, pero como el Congreso no incluyó ningún documento aclarando el propósito de la prohibición ni su manera de implementarla en forma correcta, el modo de su aplicación básicamente se mantuvo igual que su ley predecesora de 1905. Así fue como la marca “MADONNA”, para distinguir vinos, fue nuevamente denegada, a pesar de su uso continuo (pero sin registro) desde 1934 hasta 1957, año en que consiguió finalmente inscribirse con el Certificado N° 651254.

En Argentina también encontramos evidencia del uso del análisis *in concreto* al analizar un signo que incluía un pene con rasgos humanizados. En dicha ocasión, la ampliación de fundamentos de la Sentencia del 4 de marzo de 2010 emitida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, en la cual el doctor Ricardo Víctor Guarinoni sostuvo que no encontraba que el signo constituido por la denominación “BILLY BOY” y logotipo conformado –entre otras cosas– por el dibujo de un falo con rasgos humanizados que se pretendía registrar sea obsceno o contrario a la moral, resaltando lo siguiente: “No olvidemos, asimismo, que lo que se está discutiendo es acerca de un dibujo identificatorio de un profiláctico, que será utilizado en la comercialización de aquél, por lo que la alusión al falo en el símbolo no es irrazonable”.

Este análisis también es utilizado en Europa, tal como se muestra en la Resolución mediante la cual la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, la OAMI) analiza la solicitud de registro de la marca comunitaria “SCREW YOU”<sup>21</sup>, para distinguir diversos productos<sup>22</sup>.

En dicha decisión se señaló lo siguiente:

*Es asimismo necesario tener en cuenta el contexto en el cual el consumidor puede encontrarse con la marca, suponiendo el uso normal de la misma en relación con los productos y servicios designados en la solicitud. Si los productos son de un tipo que tan sólo se comercializa en sex shops autorizados, una reacción más moderada podría resultar apropiada. Si existe la posibilidad de que los productos sean anunciados en la televisión a horas de gran audiencia, o lucidos en la calle*

<sup>21</sup> Que se puede traducir como “que te forniquen” (traducción libre).

<sup>22</sup> Los correspondientes a las clases 9 (gafas de sol, monturas de gafas, cajas para gafas, gafas, chalecos salvavidas, pesas), 10 (preservativos, anticonceptivos, bombas mamarias, prótesis de mama, juguetes sexuales –vibradores, muñecas–), 25 (ropa, calzado, sombrerería), 28 (bolsas, pelotas de juego, guantes de béisbol, bates de juego, cinturones para levantamiento de pesas, guantes de boxeo, juegos, pistolas –*paintball*–, accesorios de juego, patines sobre hielo, raquetas, patines, patines (hielo), tablas de surf, cinturones para levantamiento de pesas –artículos de deporte–) y 33 (bebidas alcohólicas [excepto cerveza], bebidas que contengan fruta –alcohólicas–, *bitters*, brandy, sidra, cocktails, ginebra, licores, ron, espirituosos [bebidas], vodka, whiskey, vino).

con la marca destacada ostensiblemente, un enfoque más estricto podría estar justificado<sup>23</sup>. (Las cursivas son nuestras).

Y luego analiza el caso concreto de la siguiente manera:

Los productos para los que se solicita la marca:

*27. Los productos que se enumeran en la solicitud en las clases 9, 25, 28 y 33 constituyen artículos corrientes comercializados en tiendas utilizadas por el público en general. El uso de la marca SCREW YOU en relación con tales productos molestaría y ofendería inevitablemente a una parte significativa de dicho público. La Sala mantiene, pues, la objeción formulada por el examinador en lo que a estos productos se refiere.*

*28. En lo tocante a las “prótesis de mama” de la clase 10, la parte recurrente no establece distinción alguna entre el tipo de prótesis de mama que normalmente se vende exclusivamente en los sex shops y las prótesis de mama que podrían procurarse las mujeres que han sufrido una mastectomía. El uso de un vocablo ofensivo como SCREW YOU en relación con el último tipo parece particularmente censurable. Del mismo modo, en lo que a las “bombas mamarias” de la clase 10 se refiere, la parte recurrente no distingue entre el tipo de bomba que se utiliza para estimular la lactancia y los productos muy diferentes que se usan para provocar excitación sexual. Es evidente que SCREW YOU no es una marca apropiada para el primer tipo de bomba.*

*29. En relación con las prótesis de mama y las bombas mamarias del tipo que se vende normalmente sólo en los sex shops, la Sala considera que no es probable que el público interesado se vea perturbado por el uso del vocablo SCREW YOU como marca. Un razonamiento análogo se aplica a los “juguetes sexuales (vibradores, muñecas)”, que tan sólo suelen encontrarse en los sex shops o en páginas web especializadas en artículos sexuales. Una persona que entra en un sex shop o que visita una página web dedicada a artículos sexuales no se ofenderá, por definición, ante una marca que contenga un lenguaje vulgar y pleno de connotaciones sexuales. Es sabido que, actualmente, los preservativos se venden en los supermercados y se anuncian en televisión, aunque no a horas durante las cuales los niños pueden estar viéndola. Es poco probable que una persona que está suficientemente interesada por ese tipo de artículos para apercibirse de las marcas bajo las cuales se venden se sienta ofendida por un vocablo con connotaciones vulgares y sexuales<sup>24</sup>. (Las cursivas son nuestras).*

---

<sup>23</sup> Resolución del 6 de julio de 2006 en el asunto R 495/2005-G, sobre el registro de la marca “SCREW YOU”, cuyo texto se puede consultar en <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495\\_2005-G.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495_2005-G.pdf)>. página web consultada el 3 de julio de 2010.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

El Indecopi ha sido consistente al considerar este factor en la jurisprudencia administrativa. Así, por ejemplo, en la Resolución N° 2132-2007/TPI-INDECOPI (Expediente N° 294041-2006) sobre solicitud de registro de la marca “LOS JIJUNA”, se señaló:

En el presente caso, se advierte que entre los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, grupos y conjuntos musicales, de lo cual se deduce que son servicios que se encuentran al alcance de los niños, o que incluso — en el caso de los discos por ellos producidos — pueden ser adquiridos directamente por éstos. Adicionalmente, los servicios a distinguir podrían estar dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

En atención a ello, la Sala considera que no resulta conveniente aceptar el registro de la marca LOS JIJUNA para los servicios que pretende distinguir, por ser contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley.

Asimismo, en la Resolución N° 1600-2001/TPI-INDECOPI (Expediente N° 126175-2001), al momento de evaluar la solicitud de registro del signo constituido por la denominación “CARAJO”, se consideró que los productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional<sup>25</sup> que pretendía distinguir eran productos de consumo masivo, en tanto son consumidos por la población en general. En un caso similar tramitado en el Expediente N° 192694-2003, la Resolución N° 1136-2004/TPI-INDECOPI denegó el registro del siguiente signo:



El motivo de la denegatoria fue que “entre los servicios que se pretende distinguir figuran la organización de shows artísticos y culturales, así como la producción general de discos de música peruana”. Esto implica que el mismo signo pudo acceder a registro siempre que el distingue de sus servicios hubiesen sido especificados de modo tal que se entienda que estos no se pueden “encontrar al alcance de los niños”, ni mucho menos que puedan “ser adquiridos direc-

---

<sup>25</sup> El signo solicitado pretendía distinguir maíz cancha, maíz mote, maíz morado, maíz paccho, trigo mote, quinua perlada, frijol canario, rocoto, ají amarillo, choclo desgranado, olluco, ají limo, papa amarilla, gandul verde, de la clase 31.

tamente por éstos". En efecto, la propia Resolución reconoce esta posibilidad cuando señala que:

Adicionalmente, al no haberse formulado una definición precisa de los servicios a distinguir, éstos podrían estar también dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

En atención a ello, la Sala considera que no resulta conveniente aceptar el registro de la denominación DEL CARAJO *para los servicios* que pretende distinguir, por ser contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley. (Las cursivas son nuestras).

Criterio semejante fue seguido en la Resolución N° 2133-2007/TPI-INDECOPI (Expediente N° 287533-2006), sobre el registro de la siguiente marca para distinguir servicios de restaurante en el cual se brindan espectáculos:



En este caso la Sala consideró que “no resulta conveniente aceptar el registro de una marca que incluya la denominación DEL CARAJO *para los servicios que pretende distinguir*, por ser contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley” (las cursivas son nuestras).

En el Expediente N° 365427-2008 se emitió la Resolución N° 7092-2009/DSD-INDECOPI, que siguió un razonamiento similar al momento de analizar la solicitud de registro de la siguiente marca, para distinguir servicios de restauración (alimentos); hospedaje temporal de la clase 43 de la Clasificación Internacional:



En dicha resolución, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi indicó lo siguiente:

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación TACACHANDO FAST FOOD DE LA SELVA y logotipo, el mismo que se solicita para distinguir servicios de restauración (alimentos); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional; del cual se concluyó que no puede ser admitido a registro por cuanto resulta ser un término que atenta contra las buenas costumbres.

En efecto, la denominación más relevante del signo solicitado es TACACHANDO, la misma que hace referencia o alusión al término “CACHAR”<sup>26</sup>, que si bien tiene varios significados dependiendo del contexto de la situación y el lugar geográfico donde se emplee el término, en este caso es utilizada como interjección vulgar que, en Perú, significa “practicar el coito”<sup>27</sup>.

Así, el término “TACACHANDO” visto como gerundio (forma verbal no personal que expresa simultaneidad de la acción con el tiempo en que se habla) del término “CACHAR”, será entendido o interpretado por los usuarios como: “está practicando el acto sexual o coito”. *Mas aún si los servicios que pretende distinguir son “servicios de restauración (alimentación); **hospedaje temporal**”.*

En ese sentido, a criterio de la Dirección de Signos Distintivos, el término “TACACHANDO” es una forma grosera, inapropiada y vulgar de expresión; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, configurándose como un término que atenta contra las buenas costumbres.

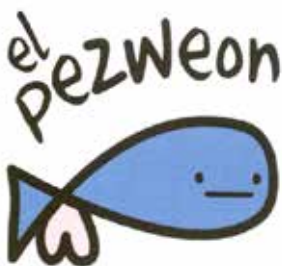
Cabe señalar que, si bien el signo solicitado está comprendido también por la frase “FAST FOOD DE LA SELVA” y elementos figurativos (plato, tenedor y cuchillo), elementos que informan a los usuarios de los servicios de restauración (alimentación), éstos no hacen desaparecer o desviar la percepción (anteriormente analizada) que tendrá el público usuario del término “TACACHANDO” *para los servicios solicitados* (servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal), de la clase 43 de la Clasificación Internacional (*sic*).

(La cursiva es nuestra y las negritas son originales del texto).

La aplicación del análisis *in concreto* es mucho más evidente en la Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI (Expediente N° 370773-2008), del 19 de febrero de 2010, que resuelve el recurso de reconsideración de la solicitud de registro del siguiente signo:

<sup>26</sup> Información obtenida de: [www.rae.es](http://www.rae.es)

<sup>27</sup> Coito.- m. Unión sexual en los animales superiores, y especialmente la del hombre y la mujer. En [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com).



Como se muestra a continuación, en distintos pasajes de la referida resolución, se redunda en la necesidad de recurrir al análisis del signo con relación a los productos de la clase 25 que pretendía distinguir:

(...) cabe precisar que el *análisis sobre la registrabilidad* de un signo solicitado a registro como marca, por mandato de la ley, no puede hacerse sobre la intención de circulación limitada de los productos, que puedan tener el solicitante, *sino que siempre y en todos los casos se hará sobre el mercado potencial de los productos con arreglo a su naturaleza (...)*.

(...) *atendiendo al tipo de productos que se pretenden distinguir, a efectos de demostrar que el signo es socialmente aceptable y desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida, se deberán tomar en cuenta todos los ámbitos sociales en los cuales se desenvuelven los consumidores a los que van dirigidos tales productos (que como ya hemos señalado, pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres), y no únicamente ámbitos limitados como puede ser un espacio social en la web dirigido a un sector muy específico de la población (principalmente jóvenes). (Las cursivas son nuestras).*

Por ello, cuando en la segunda instancia los solicitantes del signo limitaron los productos a distinguir a “prendas de vestir, calzado y sombrerería, *especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población*” (énfasis añadido), la Sala no tuvo más remedio que tomarlo en cuenta:

Además, cabe precisar que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, como ya se ha expresado en los párrafos precedentes, es el sector juvenil de la población el que está acostumbrado a escuchar la expresión “pues huón”, “pues won”, “pues weon” o “pues on” en su entorno, sin darle a ésta un matiz grosero o de insulto agravante o que pueda herir la sensibilidad de dicho sector de la población<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Resolución N° 0436-2011/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 370773-2008.



### 3.2.2. Consecuencia de la naturaleza de restricción absoluta de registro de la Prohibición: análisis de la marca con relación con los productos o servicios que pretenden distinguir (el análisis *in abstracto*)

Respecto del análisis *in abstracto*, Carlos Fernández-Nóvoa señala que debe atenderse a la propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado, puesto que: “(...) es indudable que en algunas ocasiones una denominación o una imagen son per se inadecuadas para constituir una marca porque, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden aplicarse, la denominación o la imagen chocan ambientalmente con el orden público o las buenas costumbres”<sup>29</sup>. Tal sería el caso – comenta el autor – de una expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina o de una denominación de algún estupefaciente o droga. Al respecto, precisa que:

Con respecto a este tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan sólo por un segmento irrelevante de la misma. Esta cuestión no se planteará, en cambio, cuando pretenda utilizarse como marca una imagen o figura que hiere directamente la sensibilidad de la mayoría de la población<sup>30</sup>.

En contraste con la aproximación Riverbank Canning Co., existe otro grupo de casos en los Estados Unidos de América que han sido resueltos siguiendo una línea jurisprudencial distinta. Bajo esta tendencia, la evaluación de registro se realiza con prescindencia de los productos o servicios que se pretenden distinguir y solo se enfoca en el signo *por sí mismo*.

Uno de los primeros casos<sup>31</sup> de esta tendencia jurisprudencial, es la denegatoria del registro de la marca “AGNUS DEI” y figura<sup>32</sup>. En aquella oportunidad, la autoridad norteamericana, citando al caso “MADONNA”, consideró, más allá de la evidente connotación religiosa del producto a distinguir (tabernáculos religiosos para miembros del clérigo católico), que poner en el mercado una marca con semejante contenido religioso podría resultar *por sí misma* ofensiva para la mayoría de los individuos que comparten la fe católica<sup>33</sup>.

Asimismo, la representación de un hombre y una mujer desnudos, abrazándose y besándose, fue considerada por la autoridad estadounidense como un signo escandaloso *por sí mismo*, sin considerar los productos y servicios que

<sup>29</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 231.

<sup>30</sup> Ob. cit., p. 232.

<sup>31</sup> Ocurrido en el año 1943.

<sup>32</sup> Que se puede traducir como “cordero de Dios”.

<sup>33</sup> Caso Summit Brass and Bronze Works, Inc.

pretendía distinguir (una publicación erótica y servicios de club social), por lo que se denegó su registro<sup>34</sup>.

Del mismo modo, se consideró *per se* escandalosa la marca “BULLSHIT”<sup>35</sup>, con la cual su titular pretendía satirizar los nombres de diseñador utilizados en la industria de la moda<sup>36</sup>.

Con una lógica similar, se denegó el registro de la siguiente marca constituida por la figura de un perro defecando<sup>37</sup>, por considerar que la mayoría de las personas a las que sería expuesta podría considerarla escandalosa:



Comentando el caso Europeo, Otero Lastres refiere a un caso en el que claramente puede identificarse un análisis *in abstracto* por parte de la autoridad:

La OAMI también se ha pronunciado sobre ciertas solicitudes de marca que podían ser contrarias a las buenas costumbres. Así, la Segunda Sala de Recurso, en su Resolución del 18 de junio de 2010, confirmó la denegatoria del examinador referida a la solicitud “¡Que buen ye! Hijoputa” con el gráfico de un recipiente de barro del que salen unas llamas de aguardiente (...). Pues bien, en el apartado 23 de la Resolución se indica que Hijoputa, que es el elemento denominativo principal, es ‘(...) una expresión indudablemente ofensiva en lengua española y por lo tanto con capacidad intrínseca para ofender, salvo circunstancias especiales, a cualquier persona normal que perciba y comprenda su significado (...)’<sup>38</sup>.

En el caso peruano, encontramos algunas resoluciones del Indecopi en las que se ha denegado el registro de un signo por haberse considerado que era *per se* inmoral, contrario al orden público o a las buenas costumbres.

<sup>34</sup> Caso McGinley.

<sup>35</sup> Que se puede traducir como “sandeces”, por utilizar un vocablo en nuestro idioma que no sea demasiado vulgar.

<sup>36</sup> Caso Tinseltown, Inc.

<sup>37</sup> Caso Greyhound Corp. v. Both Worlds Inc.

<sup>38</sup> OTERO LASTRES, José Manuel, “Reflexiones sobre la concesión de la marca mixta «El pezweon»”, en *Actualidad Jurídica*, Tomo 209, 2010, p 19.

Una vez más, es relevante citar, a modo de ejemplo, la Resolución N° 000740-98/OSD-INDECOPI<sup>39</sup>, sobre la solicitud de registro del siguiente signo para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional:



Como se puede apreciar a continuación, en dicha resolución no tuvieron mayor relevancia los productos que se pretendían distinguir con el signo solicitado:

El artículo 44° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra la seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

En tal sentido, resulta pertinente señalar que el Estado Peruano se encuentra en negociaciones diplomáticas muy avanzadas con el Estado Ecuatoriano, con miras a solucionar de manera pacífica el conflicto limítrofe por el cual atraviesan ambos países, el cual originó enfrentamientos en la zona del río Cenepa, en la localidad de Tiwinza.

Teniendo en consideración lo expuesto, y atendiendo especialmente a la situación que se acaba de comentar, de la apreciación del signo solicitado se puede observar una figura que refleja un tipo de acción bélica y la denominación MONOTIWINZA, elementos que aluden directa e inequívocamente al conflicto antes mencionado, por lo que de ampararse su registro, y permitirse por ende que interactúe libremente en el tráfico mercantil con un halo de protección estatal, se estaría contraviniendo la política pacifista e integracionista que subyace en las relaciones del Perú, especialmente con los países limítro-

<sup>39</sup> Emitida en el Expediente N° 263281-1995, iniciado en el mismo año en que se iniciaron las acciones militares entre nuestro país y la República de Ecuador en el Cenepa. Cabe precisar que la mencionada resolución fue emitida en el año 1998, durante las negociaciones diplomáticas entre ambos países, con miras a solucionar de manera pacífica el conflicto.

fes, ya que podría ser tomado como un acto de provocación o una apología a conductas bélicas y violentas que se contradicen con el orden impuesto y el interés general de la comunidad peruana a vivir en un estado de paz. Es por ello que el Estado Peruano no puede otorgar protección a signos como el solicitado que atenten contra la situación de tranquilidad, paz y estabilidad en las relaciones bilaterales que sustentan el orden público imperante, motivo por el cual no es posible acceder al registro solicitado.

El análisis *in abstracto* se ha presentado también en otros pronunciamientos del Indecopi, tales como la Resolución N° 014934-2001/OSD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 134807-2001, sobre la solicitud de registro del signo “Y A MI QUE CHU”<sup>40</sup>, para distinguir servicios de esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional:

Se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación A MI QUE CHU, del cual se determina que no es contrario a la ley, a la moral, ni al orden público, ya que no contraviene alguna norma o precepto legal, ni altera la paz pública o convivencia social, como tampoco atenta contra los valores morales individuales o colectivos, sino más bien atenta contra las buenas costumbres<sup>41</sup>. En efecto, la frase A MI QUE CHU, es utilizada en el lenguaje corriente de nuestro país, y es percibida por la sociedad, como expresión inapropiada y una forma grosera de expresar desinterés, indiferencia, dejadez, desapego por algo; hiriendo de este modo la susceptibilidad de la colectividad y/o causando un impacto desagradable a quienes lo escuchan.

Otro ejemplo lo encontramos en el Expediente N° 153101-2002, en el que se emitió la Resolución N° 2080-2003/OSD-INDECOPI, sobre solicitud de registro de la marca de servicio “DON JIJUNA PEÑA CRIOLLAZA” y logotipo, para distinguir servicios de esparcimiento; show artístico, folklórico, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.



<sup>40</sup> Frase que deriva de la expresión “a mi qué chucha”, siendo “chucha” un término vulgar que se utiliza para referirse a los genitales femeninos.

<sup>41</sup> Consideradas como la conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral.

Se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación DON JIJUNA PEÑA CRIOLLAZA y figura, del cual se determina [que] la palabra más resaltante del signo solicitado es JIJUNA, la cual atenta contra las buenas costumbres; toda vez que la denominación JIJUNA según el “Diccionario de Jeringa Peruana” de Fedor Larco Degregori –Primera Edición– constituye una interjección utilizada en el lenguaje corriente de nuestro país, y es entendida por nuestra sociedad como “hijo de una gran prostituta”.

Cabe añadir que si bien la denominación JIJUNA, no es un nombre técnico de un tipo de persona, ni tiene en los diccionarios de la Lengua Española, una acepción referente a un adjetivo específico; no se puede desconocer el hecho de que JIJUNA es un término utilizado en el lenguaje común y corriente de nuestro país, para referirse al “hijo de una gran prostituta”, término que atenta contra las buenas costumbres (*sic*).

Similar análisis se llevó a cabo en el Expediente N° 285236-2006, en el que, mediante Resolución N° 5331-2007/OSD-INDECOPI, se denegó el registro del signo “DE PUTA MADRE”, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional:

Así, se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación DE PUTA MADRE, del cual se advierte que el término PUTA es una palabra del idioma castellano con varias acepciones<sup>42</sup>, siendo utilizada frecuentemente en nuestro país en su primera acepción, es decir, como una calificación denigratoria. Sin embargo, en el presente caso, la denominación que constituye el signo solicitado DE PUTA MADRE, es utilizada en algunos sectores de la población como una interjección que denota entusiasmo, mayormente utilizada en el lenguaje juvenil como una expresión alusiva a algo muy bueno, estupendo o excelente, siendo una exclamación utilizada a fin de resaltar o ponerle mayor énfasis a lo que se quiere expresar. En ese sentido, analizado el contenido del término DE PUTA MADRE, esta oficina es de la opinión que dicha expresión constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de exaltar algo positivo; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, por lo tanto se configura como un término que atenta contra las buenas costumbres.

Con igual criterio analítico, en la Resolución N° 3197-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente N° 331389-2007, so-

---

<sup>42</sup> Como calificación denigratoria. Por antífrasis puede resultar encarecedor. Información obtenida de [www.rae.es](http://www.rae.es)

bre solicitud de registro de la marca “MARIJUANA” y logotipo para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional, se señaló:



En el presente caso, se advierte que el término MARIJUANA que conforma el signo solicitado, sumado al hecho que se presenta en su conformación la figura de la hoja de marihuana, será entendida como MARIGUANA o MARIHUANA, que, sugiere la idea de un “cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos físicos y mentales”<sup>43</sup>. Así, para un importante sector del público, constituye una droga ilícita que consiste en una mezcla gris verdosa de flores, tallos, semillas y hojas secas y picadas de la planta de cáñamo que generalmente se fuma en forma de cigarrillo (porros, canutos, churros o “joints” o “nail” en inglés), o en pipa (“bong”). Además, se fuma en forma de “blunts”, que son puros o cigarros a los que se les saca el tabaco y se rellenan con marihuana<sup>44</sup>.

En tal sentido, tal como lo establece la Organización Cedro, “el problema de las drogas tiene múltiples dimensiones. Está ligado estrechamente a la calidad de vida, a la gobernabilidad, a la salud pública y social de la nación. Tiene una obvia relación con la sostenibilidad de los pueblos y con su ecología. Distorsiona la economía de un país y perturba el hábitat produciendo violencia. Atenta contra la propia familia y produce dolor en la misma, atacando, cada vez más, a edades más tempranas<sup>45</sup>”, por lo que dicha denominación atenta contra la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

Del mismo modo, la Resolución N° 012486-2009/DSD-INDECOPI (Expediente N° 357764-2008), aun cuando no especifica si el signo solicitado es contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, determina sobre la base de los siguientes considerandos que el signo solicitado<sup>46</sup> se encuentra incurso en la Prohibición:

<sup>43</sup> Información obtenida en [www.rae.es](http://www.rae.es)

<sup>44</sup> Información obtenida en <http://www.drugabuse.gov/InfoFacts/Marijuana-Sp.html>

<sup>45</sup> Información obtenida en <http://www.cedro.org.pe/publicaciones/impacto13.htm>

<sup>46</sup> Para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles;

# El Carajazo

Se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación EL CARAJAZO, la cual presenta varias acepciones<sup>47</sup>. No obstante ello, el público consumidor en general relacionará dicha denominación con la palabra CARAJAJO, la cual también constituye un término con varios significados<sup>48</sup>. Sin embargo, en nuestro país no es conocida en su primera acepción. Antes bien, además de usarse como interjección, en los últimos tiempos se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término de una forma peculiar, ya que no sólo se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado, sino también como indicativo de algo especial o interesante. Así, en determinados ambientes, se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del carajo” y se ha difundido la frase “Viva el Perú Carajo”, utilizada por un gran sector de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad peruana.

Sin embargo, el término CARAJAJO, para un importante sector del público, constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción, razón por lo cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población<sup>49</sup>.

Siendo así, el signo solicitado EL CARAJAZO y logotipo va a ser entendido como una denominación procedente o derivada del término CARAJAJO.

### 3.2.3. Confluencia de los análisis in abstracto e in concreto

Como se puede apreciar, en la jurisprudencia administrativa del Indecopi es posible encontrar casos en los cuales el análisis del signo se realiza *in concreto* y casos en los cuales en análisis del signo se realiza *in abstracto*. Incluso pode-

---

miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

<sup>47</sup> Hace referencia a un golpe contundente dado con el puño o con algún objeto a una persona. También alude a un tipo de licor a base de café y pisco (aguardiente de uva). Información obtenida de [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>48</sup> Pene, miembro viril. Es voz malsonante. Úsase como interjección. Echarse algo a perder, tener mal fin. Mandar a alguien al carajo. Rechazarle con insolencia y desdén. No valer o servir de nada o para nada. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 407.

<sup>49</sup> Criterio adoptado a través de la Resolución N° 1136-2004/TPI-INDECOPI [sic][1136-2004/TPI-INDECOPI], de fecha 30 de noviembre de 2004 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI.

mos encontrar una resolución en la que ambos criterios se ponen de manifiesto en el mismo caso. Así sucede en la Resolución N° 5710-1998/OSD-INDECOPI (Expediente N° 48123-1997), que se pronunció sobre la solicitud de registro de la siguiente marca:



Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes, se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado EL TROLO y logotipo, del cual se concluye que si bien el mismo es un signo mixto, puesto que está compuesto de un elemento denominativo, a saber la denominación EL TROLO cuyas letras R y O contienen la forma de una culebrita, como por un elemento figurativo, es decir, la imagen de un personaje narizón, con la barba partida, el pelo en forma de dos cuernos y los ojos grandes; presenta como elemento más relevante la denominación mencionada, tomando en cuenta su ubicación y tamaño dentro del conjunto del signo, denominación que en el lenguaje común constituye un término vulgar para referirse al miembro viril, *por lo que atenta contra la moral y las buenas costumbres que rigen nuestra sociedad; debiendo tomarse en cuenta además que, las revistas, tiras de humor y publicaciones, que pretende distinguir el signo solicitado gozan de gran difusión y se exhiben sin ningún tipo de restricción en los establecimientos de venta de periódicos, siendo en ese sentido susceptible de alcanzar a diversos sectores del público consumidor, de distintas edades, credos, culturas y escala de valores, con lo que se incrementa el riesgo de contravenir las normas de comportamiento y las buenas costumbres que rigen extrajurídicamente la sociedad actual.* (Las cursivas son nuestras).

Sin embargo, se debe dejar constancia de que, pese a que el análisis *in abstracto* es ampliamente reconocido y mayoritariamente aceptado, como se muestra a continuación, es posible encontrar quienes — con fundamento — lo rechazan y consideran que solo debería efectuarse un análisis *in concreto*:

En esa línea hacemos nuestras las consideraciones que destacada doctrina manifiesta, en el sentido de que: “las marcas no deberían ser condenadas al purgatorio de la no registrabilidad sin un examen de la misma en conjunción con los bienes o servicios de los que sirve como identificador de origen” (...). Sin embargo, una aplicación arbitraria de la prohibición contenida en la norma, rompe la exigencia de una consideración del signo con referencia a un producto o servicio, dado que la moralidad o aceptabilidad social sería juzgada en abstracto.

De esta forma, una valoración general y abstracta del signo sin la adecuada referencia a los productos o servicios que pretende distinguir, contraviene



la regla que aconseja valorar los signos de forma contextualizada. Esto es así, además, porque el derecho de exclusiva que se confiere sobre las marcas se restringe a una relación particular signo-producto o signo-servicio. No existe, en suma, una apropiación sobre el signo en sí mismo sino un derecho de exclusiva sobre la función distintiva particular que el signo desempeña o pretende desempeñar en el tráfico económico.<sup>50</sup>

### 3.3. Consecuencia de la naturaleza de restricción absoluta de registro de la Prohibición: legítimo interés para invocar la aplicación del artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486

La naturaleza de prohibición absoluta de registro del inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, que es consecuencia del interés del legislador por tutelar un interés público, nos invita a reflexionar en torno al legítimo interés para formular oposiciones invocando dicha disposición.

Sobre la legitimidad para formular oposiciones, el artículo 146 establece que "(...) quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca".

En tanto el supuesto previsto en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486 constituye una prohibición absoluta de registro (con lo cual – reiteramos – se pretende tutelar un interés público), su invocación le es propia a cualquiera que pueda verse afectado con la inscripción de la marca solicitada a registro, por lo que la interpretación de la autoridad, en este sentido, debe ser flexible.

Así también lo ha entendido el Indecopi. En el Expediente N° 263281-1995, CAUVI FERRARO HAMANN, ABOGADOS, de Perú, formuló observación (lo que bajo la Decisión actual se denomina "oposición") a la solicitud de registro de la marca "MONOTIWINZA" y logotipo<sup>51</sup> para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, presentada el 3 de marzo de 1995<sup>52</sup>. La observante manifestó que el signo solicitado a registro: "resulta una sarcástica burla de los sucesos ocurridos en la frontera con el vecino país del Ecuador, el cual no respeta la memoria de los héroes del conflicto del Río Cenepa, ni la de los soldados ecuatorianos caídos en dicho conflicto". En esa línea, alegó que el signo

<sup>50</sup> RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo, "¡No me dejes sin marca, Pezweón! Consideraciones legales y económicas a favor de la abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas", en *Ius Et Veritas*, N° 42, 2011, pp. 336-345, p. 344.



<sup>51</sup>

<sup>52</sup> En pleno conflicto con el Ecuador iniciado el 26 de enero de 1995 sucedido en Tiwinza.

solicitado “va en contra de la moral y las buenas costumbres, así como contra la política pacifista del Estado Peruano”. En tal sentido, invocó el literal g) del Artículo 82 de la Decisión N° 344<sup>53</sup> y señaló “(...) que de concederse el registro solicitado, se acogería un tipo de provocación que contravendría la política pacifista del Estado Peruano respecto de los países con quienes el Perú tiene fronteras”<sup>54</sup>.

En aquella oportunidad, la Resolución N° 000740-98/OSD-INDECOPI consideró que:

CAUVI FERRARO HAMANN, ABOGADOS, en su calidad de persona jurídica debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, *le asiste legítimo interés* para observar la solicitud de registro de la marca MONOTWINZA y logotipo, toda vez que mediante la observación formulada *se invoca el interés de la sociedad peruana a vivir en paz, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS* (...). (Las cursivas son nuestras).

Para llegar a esa conclusión, la Oficina de Signos Distintivos (hoy la Comisión de Signos Distintivos que forma parte de la Dirección de Signos Distintivos) interpretó en forma conjunta el artículo 146 del Decreto Legislativo N° 823<sup>55</sup> con el artículo 7 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS<sup>56</sup>, de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Civil<sup>57</sup>, traído a colación por la doctrina a la cual dicho órgano recurrió<sup>58</sup>.

<sup>53</sup> “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

<sup>54</sup> Cabe anotar que la empresa solicitante IMPORT & EXPORT JENICE S. A., no obstante haber sido debidamente notificada con el traslado de la observación formulada, nunca absolvió la misma.

<sup>55</sup> “Artículo 146.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada”.

<sup>56</sup> Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos:

“Artículo 7 (Titularidad de la Acción por interés de la Sociedad).-

Las personas naturales y jurídicas podrán presentar una petición o interponer un reclamo aduciendo el interés de la sociedad”.

<sup>57</sup> “Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos.-

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor.

Pueden promover o intervenir en este proceso el Ministerio Público y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley o el criterio del Juez, ésta última por resolución debidamente motivada, estén legitimados para ello”.

<sup>58</sup> Resolución N° 000740-98/OSD-INDECOPI: “Al comentar el dispositivo legal expuesto en el considerando anterior, el tratadista José Bartra Caveró, en su obra “Procedimiento Administrativo”, segunda edición, págs. 60 y 70, señala que «el artículo 7, en su

Otro ejemplo donde se analizó el legítimo interés del opositor se encuentra en el Expediente N° 285236-2006 sobre solicitud de registro de la marca de producto “DE PUTA MADRE”, para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificación Internacional. En aquella oportunidad, la empresa MEXICO 69 S.R.L., de Italia, formuló oposición<sup>59</sup> y sustentó tener legítimo interés manifestando ser una empresa dedicada a la confección y fabricación de prendas de vestir, comercializadas a nivel internacional, y ser titular de la marca comunitaria<sup>60</sup> “DE PUTA MADRE”, inscrita bajo Certificado N° 5028477, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Pese a que el registro de una marca fuera de cualquier país de la CAN no legitima a su titular para formular oposiciones sobre la base de dichos registros extranjeros, al momento de resolver el procedimiento, la Resolución N° 5331-2007/OSD-INDECOPI, en lugar de declarar improcedente la oposición formulada por MEXICO 69 S.R.L., la declaró fundada<sup>61</sup> y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de producto solicitada por estar incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los incisos b) y p) del artículo 135 de la Decisión N° 486<sup>62</sup>. De ese

---

nueva versión, confiere a las personas naturales o jurídicas la facultad de defender el interés de la comunidad por medio de una petición o reclamación, a diferencia del texto primigenio, que únicamente permitía accionar a las personas de derecho público interno, más no a cualquier ciudadano o persona jurídica. En esta innovación existe una estrecha relación con el nuevo Código Procesal Civil, que consagra en su artículo 82 el patrocinio de los intereses difusos cuando esté de por medio la necesidad o el interés de proteger el medio ambiente y bienes o valores culturales o históricos, o cuando resulte notorio que sea análogo interés social de la comunidad y no persiga la defensa de intereses particulares o económicos de un grupo determinado de personas» (sic)”.

<sup>59</sup> Indicando que el signo solicitado carecía de la aptitud distintiva necesaria para acceder a registro, al ser un signo contrario a la moral y a las buenas costumbres, toda vez que – a su criterio – dicho signo constituye una expresión vulgar utilizada por un amplio sector de la población, ya sea como una calificación denigratoria o un insulto obsceno ofensivo que choca con el sentido de confianza y decencia, que es contrario a la moral y que incluso es empleado para expresar desagrado, fastidio o molestia en forma ruda; por lo que sería susceptible de afectar la sensibilidad de las personas.

<sup>60</sup> En la Comunidad Europea.

<sup>61</sup> Luego de considerar que la expresión que se pretendía inscribir “constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de exaltar algo positivo; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, por lo tanto se configura como un término que atenta contra las buenas costumbres”.

<sup>62</sup> En este punto se pone de manifiesto el yerro conceptual en el que incurre la Resolución N° 5331-2007/OSD-INDECOPI, al considerar que el signo solicitado “DE PUTA MADRE” carece de aptitud distintiva en la medida que atenta contra las buenas costumbres, cuando es evidente que se trata de supuestos distintos, independientes y claramente diferenciables por un examinador poco atento. En efecto, un signo puede contar con aptitud distintiva pero estar incurso en el supuesto de prohibición del inciso p); o a la inversa, no estar incurso en el supuesto previsto en el inciso p) y sin embargo

modo, se reconoció tácitamente que la solicitante, aun cuando no tenía registro marcario a su favor, sí contaba con legítimo interés.

Mucho más restrictivas resultan ser las consideraciones que se esgrimieron en los Estados Unidos de América, cuando el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) emitió el precedente vinculante de fecha 13 de septiembre de 2006, a propósito de la solicitud de registro de la marca “DYKES ON BIKES”<sup>63</sup>, solicitada por SAN FRANCISCO WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT. Contra dicha solicitud, MICHAEL J. McDERMOTT formuló oposición en calidad de “persona natural residente y cuarta generación nativa de San Francisco, California”, alegando que el término DYKES alude a una organización relacionada con actividades que promueven el odio por el género masculino, quienes, como fue su caso, han sufrido ataques criminales y violaciones civiles provenientes de este tipo de personas.

En aquella oportunidad, la solicitante cuestionó el legítimo interés del opositor, y el TTAB estableció como regla que, para que este se encuentre legitimado, debe cumplir dos condiciones:

- *Contar con interés real en el procedimiento.*- Para ello, será necesario ser una persona clara y directamente implicada con la marca solicitada a registro. Al respecto, el TTAB precisa que si la marca alude a un grupo determinado, cualquiera de sus miembros se encuentra legitimado para formular oposición.
- *Contar con fundamentos razonables que sustenten el daño que se le genera.*- En este caso, el TTAB exige demostrar que existen terceros que comparten el mismo riesgo de sufrir un daño y que, por el contrario, no es solamente el opositor quien se ve afectado. Para tal efecto, se puede recurrir a una serie de medios probatorios, como por ejemplo peritajes, declaraciones, etc.

Así, para el TTAB, invocar un derecho o una afectación no es suficiente, sino que deberán actuarse medios probatorios que sustenten el legítimo interés del opositor. Fue así que en el caso concreto que se analizó, el opositor necesitaba acreditar la segunda condición antes mencionada; y, como no lo hizo, sus argumentos no fueron atendidos.

---

carecer de aptitud distintiva. Además, en este caso, la oposición se formuló en términos incorrectos, habida cuenta de que en realidad lo que se invocó fue la prohibición de registro establecida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, no habiendo sido cuestionada la aptitud distintiva del signo (inciso b) del artículo 135, por lo que en la referida Resolución N° 5331-2007/OSD-INDECOPI debió considerarse tal hecho y denegar el registro del signo únicamente por el inciso p) y no en el b).

<sup>63</sup> Que se puede traducir como “lesbianas en motocicletas”, cuya connotación es peyorativa.

Como se puede apreciar, en los dos casos nacionales, así como en el acontecido en los Estados Unidos de América, se presenta un elemento común: en principio, no se requiere ser competidor del solicitante para formular una oposición al registro. La diferencia radica en los distintos niveles de exigencia que imponen las respectivas autoridades al establecer las condiciones necesarias para su interposición.

Ciertamente, este criterio común en ambas jurisdicciones es acertado en la medida en que la afectación de la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres no solo le concierne a los competidores de un mercado específico, sino a todos los ciudadanos que puedan verse afectados.

#### IV. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ANALIZAR LA PROHIBICIÓN

##### 4.1. Estándares de valoración

###### 4.1.1. Estándar de moralidad

Es preciso tomar unas líneas para definir cuál es el estándar de moral que debe fijarse para determinar si un signo es inmoral: ¿la *moral ideal* (lo que *debe* ser considerado moral según una valoración en abstracto) o la *moral social* (lo que *es* efectivamente considerado moral de modo generalizado, en una sociedad concreta)?

Sobre el particular, conviene traer a colación Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, en la cual se sostuvo que no encuentra que el dibujo que se quería registrar (“BILLY BOY” y logotipo conformado —entre otras cosas— por el dibujo de un falo con rasgos humanizados, para distinguir profilácticos) sea obsceno o contrario a la moral. El magistrado Ricardo Víctor Guarinoni resaltó que corresponde “adecuar los criterios que determinan qué es obsceno o inmoral a la moral social predominante”.

Previamente, el Dr. Guarinoni había señalado que:

Esto nos lleva a la consideración de cómo llenar el concepto de ‘moral y buenas costumbres’ hoy. Al respecto, cabe señalar que, cuando se habla de moral, hay que resaltar varias distinciones. En primer lugar, se puede distinguir entre distintos planos de discurso moral. No voy a incursionar en ninguna discusión acerca de la meta ética ni sobre ética normativa (para distinción, ver Nino, op. cit., cap. VII). Ello, porque creo que *la tarea de los jueces, en casos como el presente, no es la de juzgar acerca de la moralidad o inmoralidad de determinado signo conforme una ética objetiva y absoluta, sino de acuerdo con la moralidad de la sociedad que formamos parte.* (Las cursivas son nuestras).

Así, el magistrado trae a colación la siguiente clasificación:

Los autores que se dedican a la ética suelen diferenciar entre la *moralidad crítica*, que abarca las normas de la *moral ideal*, con el contenido que alguien postule en base a diversos presupuestos, sea impuesta por Dios, ‘more geométrica’ según Spinoza, el imperativo categórico de Kant, o la justicia procedimental de Rawls, por citar algunos ejemplos, y una *moralidad social*, que abarca las normas éticas sostenidas por una sociedad en concreto (ver HART, H. L. A., *Law, Liberty and Morality*, Stanford University Press, 1963, pág. 21). *Ciertamente esta última es difícil de asir, dado que requiere un conocimiento acabado de las creencias de una sociedad, las cuales no siempre son fáciles de establecer, e incluso pueden no ser todas congruentes, según los distintos sectores sociales, y hasta muchas veces la gente expresa adherir a principios éticos en los cuales en realidad no cree* (ver MACKIE, John L., *Ethics, Inventing Right and Wrong*, Penguin, 1977, pág. 234). (Las cursivas son nuestras).

Y a continuación agrega:

Empero, parece que los jueces no podemos aplicar otras normas que éstas (fuera de las objeciones filosóficas que pueda merecer la creencia en valores objetivos y absolutos). *No parece razonable aplicar las normas de una moral ideal a una sociedad que profesa normas diferentes*. El derecho no puede funcionar en el vacío. (Las cursivas son nuestras).

En la misma línea, Marcial Rubio Correa, al analizar en forma exegética el artículo 59 de la Constitución de 1993, toma en consideración que:

La moral puede ser entendida como *la que puede apreciarse en el sentimiento promedio de la población para distinguir lo malo de lo bueno, y teniendo en cuenta también los principios asentados del Derecho, particularmente los derechos humanos*.

No siempre será fácil distinguir lo moral de lo inmoral. *En estos casos la duda deberá favorecer a la libertad*. Desde luego, estamos hablando de una duda real y a la que se llega con buena fe. (Las cursivas son nuestras).

#### **4.1.2. Estándar de sensibilidad**

A las dos aproximaciones ya comentadas (*in abstracto* e *in concreto*) se le suma un tercer factor a considerar en la evaluación: el grado de sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con la marca solicitada a registro.

Tal como se ha visto, así como en una misma resolución el análisis *in abstracto* puede verse reforzado por un análisis *in concreto*<sup>64</sup>, el análisis de la sensibilidad

<sup>64</sup> Cfr.: Resolución N° 5710-1998/OSD-INDECOPI, sobre solicitud de registro del signo “EL TROLO” y logotipo, tramitada en el Expediente N° 48123-1997.

media del consumidor al que están destinados los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con el signo solicitado no es un criterio excluyente de los dos primeros. Por el contrario, es un factor complementario que suele estar presente en las decisiones administrativas que invocan la Prohibición.

Sobre este estándar de valoración, Diego Chijane Dapkevicius comenta que:

Para determinar si una marca es contraria a las buenas costumbres o al orden público, ha de estarse a la *sensibilidad medida del tipo de consumidor al que se destina el producto o servicio*<sup>65</sup>. El examinador debe ser estricto cuando el signo se dirija a un público especialmente sensible, como ser: niños, mujeres, ancianos, etcétera. En cambio, se puede tener mayor flexibilidad cuando el objeto identificado se dirige a consumidores especializados y, además, se venden bajo ciertas limitaciones; como ejemplifica Lema Devesa, basta pensar en artículos que se venden en sex shop exclusivamente a mayores de dieciocho años<sup>66, 67</sup> (Las cursivas son nuestras).

Según el profesor Fernández-Nóvoa:

Sobre el carácter inmoral o escandaloso de una marca puede influir, finalmente, la sensibilidad media del consumidor al que van destinados los productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios diferenciados por la marca son consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva<sup>68</sup>.

La OEPM también toma en consideración este criterio<sup>69</sup> y la OAMI, al intentar definir qué debe entenderse por sensibilidad media, señala:

<sup>65</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Derecho de Marcas*, cit., p. 92.

<sup>66</sup> LEMA DEVESA, C., “*Motivos de denegación...*”, cit., p. 96. En términos similares: FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., cit., ps. 232-233. MARCO ARCALÁ, L., *Las causas de denegación...* cit., p. 244.

<sup>67</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial REUS S.A., Madrid, 2007, pp. 191.

<sup>68</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre...*, ob. cit., 2ª ed., cit., pp. 231.

<sup>69</sup> Sitio oficial de la OEPM, consultado el 4 de abril de 2010: <[http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DProhibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150483335308&ssbinary=true](http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DProhibiciones_absolutas_signos.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150483335308&ssbinary=true)>

A la hora de decidir si debe denegarse el registro a una marca por motivos de orden público o de buenas costumbres, *la Oficina debe aplicar los mismos criterios que una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia. La Oficina no debería denegar el registro a una marca que tan sólo podría ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. Del mismo modo, no debería admitir el registro de una marca tan sólo porque ésta no ofendería a una pequeña minoría que se encuentra en el otro extremo del espectro y que considera aceptable incluso la obscenidad grave. Ciertas personas se ofenden fácilmente. Otras, por el contrario, son totalmente imperturbables.* La Oficina debe apreciar la marca basándose en los criterios y valores de los ciudadanos corrientes que se sitúan entre esos dos extremos.

(...)

También es necesario tener en cuenta que si bien los adultos liberales pueden apreciar el humor picante en contextos particulares, también es cierto que estos mismos podrían no desear verse expuestos a un material de contenido explícitamente sexual cuando se pasean por la calle o cuando ven la televisión en compañía de sus hijos o de sus padres de cierta edad<sup>70</sup>. (Las cursivas son nuestras).

Para más adelante analizar el caso concreto:

La palabra SCREW YOU constituye sin lugar a dudas una obscenidad. Se trata de un insulto que ofendería a cualquier persona a la que fuese dirigido (a no ser, quizás, que fuese claramente proferido en broma). Puede que no se trate el vocablo más grosero del idioma inglés, pero es, no obstante, una de las interjecciones vulgares que usa la sexualidad para expresar desprecio y hostilidad. *Es probable que un número sustancial de ciudadanos con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia se sintiera molesto si se viera expuesto habitualmente al vocablo en el comercio. Nos referimos en particular a los padres de niños de corta edad y a las personas mayores, las cuales pueden haber crecido considerando que tales expresiones son profundamente desagradables, e incluso repulsivas.* En opinión de la Sala, una proporción sustancial de ciudadanos británicos e irlandeses corrientes, cuyos valores y criterios son representativos de la sociedad en general, considerarían las palabras SCREW YOU ofensivas y censurables, en particular si les fuesen presentadas como una marca en comercios normales a los que los niños tienen acceso, o si fuesen anunciadas en la televisión a horas en las cuales los niños podrían estar viéndola, o si fuesen expuestas de

---

<sup>70</sup> Resolución del 6 de julio de 2006 en el asunto R 495/2005-G, sobre el registro de la marca "SCREW YOU". Disponible en <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495\\_2005-G.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495_2005-G.pdf)>, página web consultada el 3 de julio de 2010.



manera ostensible en la ropa lucida en la calle o visibles en los escaparates de las tiendas<sup>71</sup>. (Las cursivas son nuestras).

La jurisprudencia nacional<sup>72</sup> ha fijado por regla general que la permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a su publicidad. En cambio, la tolerancia deberá ser mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de ordinario tan solo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.

Algunos ejemplos de la aplicación de este criterio pueden encontrarse a continuación:

*Expediente N° 19789-1996:*

Asimismo, al tomar en cuenta además, la gran difusión que es susceptible de alcanzar a diversos sectores del público consumidor, de distintas edades, credos, cultura y escala de valores, con lo que el riesgo de contravenir las normas de comportamiento y las buenas costumbres que rigen extrajurídicamente la sociedad de hoy, se incrementa, por lo que se concluye que debe denegarse el registro solicitado (*sic*).

*Expediente N° 48123-1997:*

(...) debiendo tomarse en cuenta además, que las revistas, tiras de humor y publicaciones, que pretende distinguir el signo solicitado, gozan de gran difusión y se exhiben sin ningún tipo de restricción en los establecimientos de venta de periódicos, siendo en ese sentido susceptible de alcanzar a diversos sectores del público consumidor, de distintas edades, credos, culturas y escala de valores, con lo que se incrementa el riesgo de contravenir las normas de comportamiento y las buenas costumbres que rigen extrajurídicamente la sociedad actual (*sic*).

*Expediente N° 126175-2001:*

Cabe precisar que si bien en determinados ambientes y para ciertos productos o servicios, dirigidos exclusivamente a adultos, se hace uso de este término, en el presente caso, la Sala considera que la denominación CARAJO puede chocar u ofender la sensibilidad de muchas personas, las cuales son consumidoras potenciales de los productos que se pretende distinguir. Más aun, por tratarse de un producto de consumo masivo, es razonable suponer que se encontrará al alcance de los niños y que incluso podrá ser adquirido directamente por

---

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 2132-2007/TPI-INDECOPI y N° 3197-2008/TPI-INDECOPI, entre otras.

estos, lo cual resultaría contraproducente respecto a los fines de formación y educación de los mismos.

*Expediente N° 192694-2003:*

En el presente caso, se advierte que entre los servicios que se pretende distinguir figuran la organización de shows artísticos y culturales, así como la producción general de discos de música peruana, por lo cual es razonable suponer que éstos se pueden encontrar al alcance de los niños, o que incluso – en el caso de los discos por ellos producidos – pueden ser adquiridos directamente por éstos.

Adicionalmente, al no haberse formulado una definición precisa de los servicios a distinguir, éstos podrían estar también dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

*Expediente N° 287533-2006:*

En el presente caso, se advierte que los servicios que se pretende distinguir son servicios de restaurante en el cual se brindan espectáculos, por lo cual es razonable suponer que a estos lugares concurren menores, en cuyo caso, sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

*Expediente N° 294041-2006:*

En el presente caso, se advierte que entre los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, grupos y conjuntos musicales, de lo cual se deduce que son servicios que se encuentran al alcance de los niños, o que incluso – en el caso de los discos por ellos producidos – pueden ser adquiridos directamente por éstos. Adicionalmente, los servicios a distinguir podrían estar dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

*Expediente N° 370773-2008:*

(...) atendiendo al tipo de productos que se pretenden distinguir, a efectos de demostrar que el signo es socialmente aceptable y desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida, se deberán tomar en cuenta todos los ámbitos sociales en los cuales se desenvuelven los consumidores a los que van dirigidos tales productos (que como ya hemos señalado, pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres), y no únicamente ámbitos limitados como puede ser un espacio social en la web dirigido a un sector muy específico de la población (principalmente jóvenes).

(...) el examinador debe ser más estricto cuando se trata de productos dirigidos a un público sensible como niños, mujeres, ancianos, etcétera, y puede ser flexible cuando se trata de productos especializados o que se venden bajo ciertas limitaciones<sup>73</sup> (...).

#### **4.1.3. Aspectos que deben permanecer fuera de los estándares de valoración**

##### *4.1.3.1. El comportamiento del solicitante*

Es importante tener en cuenta que al momento de evaluar si un signo solicitado a registro se encuentra incurso en la Prohibición, se debe examinar — como señala Fernández-Nóvoa — el signo en sí mismo y no detenerse a evaluar o enjuiciar el comportamiento de quien solicita el registro<sup>74</sup>.

Para sustentar su posición, el autor se remite a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en las sentencias que a continuación él mismo reseña:

La sentencia de 9-4-2003 que falló el caso «Durferrit/OAMI» (Asunto T-224/01 = Rec. 2003, pp. II-592 y ss.). En este caso, al oponerse a la concesión de la marca comunitaria «Nu-Tride» solicitada por la compañía «Kolene», la sociedad «Durferrit» alegó —entre otras razones— que la marca solicitada contravenía la letra f) del art. 7.1 del Reglamento 40/94 [norma paralela al art. 5.1 letra f) de la Ley española]. La oponente aducía a este respecto que la marca solicitada era contraria al orden público y a las buenas costumbres porque la solicitante había actuado de mala fe y había cometido un abuso de derecho. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento afirmando en el apartado 76 de su sentencia que:

En el caso de autos no se cumple el requisito establecido en el art. 7, apartado 1, letra f), del Reglamento núm. 40/94, a saber, el hecho de que la marca solicitada sea contraria al orden público y a las buenas costumbres. Tal y como ha señalado la OAMI acertadamente en su contestación, dicha disposición no contempla el supuesto en que el solicitante de la marca actúe de mala fe. En efecto, de la lectura de los distintos párrafos del art. 7, apartado 1, del Reglamento núm. 40/94 se desprende que estos se refieren

<sup>73</sup> “Como lo señala la doctrina el examinador debe ser estricto cuando el signo se dirija a un público especialmente sensible, como pueden ser: niños, mujeres, ancianos, etcétera. En cambio puede tener mayor flexibilidad cuando el objeto identificado se dirige a consumidores especializados y además, se venden bajo ciertas limitaciones”, de LEMA DEVESA, C. “Motivos de denegación...”, citado en la página 13 del recurso de reconsideración.

<sup>74</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; José Manuel OTERO LASTRES y Manuel BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, España, 2009, pp. 553.

a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13-9-2005 que resolvió el caso «Sportwetten GMBH Gera/OAMI» (Asunto T-140/02 = jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas, 2005, pp. 180 y ss.). En este caso la compañía «SportwettenGmbHGera» había pedido la nulidad de la marca comunitaria mixta «Intertops» que había sido registrada por la compañía «IntertopsSportwettenGmbH» para diferenciar productos relacionados con apuestas de todo tipo. La compañía «SportwettenGmbHGera» alegaba que la marca comunitaria «Intertops» era contraria al orden público y las buenas costumbres porque su titular estaba inhabilitado legalmente para ofrecer en Alemania los servicios cubiertos por la referida marca. La compañía «SportwettenGmbHGera» aducía, por otro lado, que la marca comunitaria “Intertops” infringía la prohibición establecida por la letra f) del art.7.1 del reglamento núm. 40/94 puesto que al carecer de la preceptiva licencia para prestar los servicios correspondientes, el titular no podría cumplir en Alemania la carga legal del uso de la marca. Tanto la División de Anulación como la sala de Recurso de la OAMI rechazaron la demanda de nulidad de la marca comunitaria «Intertops». El Tribunal de Primera Instancia desestimó, a su vez, el recurso interpuesto por la compañía «SportwettenGmbHGera». En la citada sentencia de 13-9-2005, el Tribunal afirmó que:

27. (...) para determinar si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de examinarse la marca en sí misma, a saber, el signo en relación con los productos o servicios tal y como figuran en el registro de la marca.
29. Pues bien, la circunstancia de que en Alemania esté prohibido que la parte interviniente ofrezca los servicios litigiosos y haga publicidad de ellos no puede considerarse relacionada en modo alguno con las cualidades intrínsecas de dicha marca, en el sentido de la citada interpretación. Por consiguiente, de dicha circunstancia no cabe deducir que la marca en sí misma sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.  
(...)
32. En lo referente a la alegación basada en el principio conforme al cual una marca debe ser utilizada para mantenerse bajo protección (...) a los efectos de la aplicación del art. 7, apartado 1, letra f) del Reglamento núm. 40/94 (...) las cuestiones relativas al uso de la marca comunitaria litigiosa son irrelevantes en relación con la aplicación de dicha disposición.<sup>75</sup>

Consideración semejante es tenida en cuenta por la autoridad de los Estados Unidos de América.

<sup>75</sup> Ídem, pp. 553-554.

En los años ochenta, al intentarse registrar la marca "BULLSHIT"<sup>76</sup>, el solicitante argumentó que pretendía satirizar los nombres de diseñador utilizados en la industria de la moda tales como "GUCCI" o "HERMES". Sin embargo, la autoridad consideró que la intención del titular de *marketear* los accesorios con la marca solicitada era irrelevante.

El mismo criterio se siguió cuando el solicitante del siguiente signo argumentó que con su marca pretendía mofarse de las camisetas convencionales que mostraban emblemas prestigiosos<sup>77</sup>:



Lo propio ocurrió cuando el club de baseball BOSTON RED SOX BASEBALL CLUB LTD. PARTNERSHIP se opuso al registro de la siguiente marca<sup>78</sup>:

SEX ROD

En dicha oportunidad, la autoridad notó que la intención del solicitante de parodiar al opositor era irrelevante, pues nada en esa parodia modificaba el significado vulgar de la expresión solicitada.

No obstante, este criterio parece no estar muy asentado en los Estados Unidos de América, pues en alguna oportunidad la autoridad estadounidense sí tomó en cuenta la intención del solicitante al momento de analizar una solicitud con el objetivo de inscribirla en el registro. Así, ante la solicitud del siguiente signo, se consideró que la marca no había sido diseñada con la intención de ofender sino para redefinir el patriotismo, lo cual incluye una lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el SIDA<sup>79</sup>, y concluyó que la seriedad del propósito era un factor que debía ser tomado en cuenta al momento de determinar si el signo resulta ofensivo:

<sup>76</sup> Caso Tinseltown, Inc.

<sup>77</sup> Caso Greyhound Corp. v. Both Worlds Inc.

<sup>78</sup> Caso Boston Red Sox Baseball Club Ltd. Partnership v. Sherman.

<sup>79</sup> Caso Old Glory Condom Corp. "Emphasizes that its mark is expressly designed not to offend but to redefine patriotism to include the fight against sexually transmitted diseases, including AIDS".



## OLD GLORY CONDOM CORP

### 4.1.3.2. Naturaleza del producto

El hecho de que se efectúe un análisis de la marca con relación al producto (entiéndase también servicio) no implica que sea *el producto mismo* el que deba ser analizado a la luz de la Prohibición. Al respecto, considérese que la última línea del primer párrafo del artículo 134 de la Decisión N° 486 establece que “[l]a naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. En efecto, al momento de analizar la Prohibición, se debe tener en cuenta que esta está referida al signo y no al producto o servicio que pretende distinguir. Y es que una cosa es que la marca sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres y, otra muy distinta, que el producto o servicio al cual se aplique lo sea.

Oscar Holguín comenta sobre el particular: “Sin embargo, es bueno recordar, con David Rangel Medina<sup>80</sup>, que «debe distinguirse el empleo de marcas inmorales, de la aplicación de marcas sobre objetos ilícitos; porque la marca es independiente del producto a que se aplica y la licitud o ilicitud de este no tiene ninguna influencia sobre la marca»”<sup>81</sup>. Además, o debe olvidarse que el ámbito de aplicación del inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486 abraza únicamente la marca, pues es una prohibición de registro de marca (“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que...”) y no de uso de producto, sin perjuicio de que las facultades del Indecopi no alcanzan la posibilidad de autorizar o rechazar la puesta en el comercio de productos o servicios (sino únicamente el registro de sus signos distintivos).

### 4.1.3.3. Actividades o conductas que connota la marca

Asimismo, tampoco debe confundirse al signo propiamente dicho con las actividades o conductas que este connota. Úrsula Wittenzellner cuenta que Breuer Moreno criticó la decisión de un Tribunal argentino que no fue capaz de apreciar esta diferencia:

<sup>80</sup> RANGEL MEDINA, David, ob. cit., p. 339.

<sup>81</sup> HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO, Oscar, *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial. Marcas de Productos y Servicios*, vol. 2, Editorial e Imprenta DESA S.A., Lima, p. 135

El registro de “Los Borrachos”, con un correspondiente diseño para diferenciar bebidas, no se permitió ya que esta denominación junto con el gráfico *evocan un vicio rechazado por la sociedad y prohibido por la ley*. Breuer Moreno criticó este fallo fundamentando que la expresión “Los Borrachos” *no era en sí contraria a la moral, podía ser perfectamente empleada en la sociedad*; la sutil diferenciación del Tribunal, que reparaba en el efecto producido, no era acertada<sup>82</sup>. (Las cursivas son nuestras).

Quizás este criterio que permite evitar el error que según Breuer Moreno cometió el Tribunal Argentino es el que explicaría por qué las siguientes marcas pudieron acceder a su registro en el Perú: “ASESINO” (Certificado N° 59017)<sup>83</sup>, “Q’ MATA 600” (Certificado N° 89858)<sup>84</sup>, “EL ASESINO” (Certificado N° 26169)<sup>85</sup>, “GIGOLO” y logotipo<sup>86</sup> (Certificado N° 92566)<sup>87</sup>; “MAFIA” y logotipo<sup>88</sup>(Certificado N° 46043)<sup>89</sup>.

#### 4.2. Diferencias entre las marcas contrarias a la moral, el orden público y las buenas costumbres; y las marcas engañosas

Para algunos, la prohibición absoluta de registro de marcas engañosas constituye un caso específico dentro de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público, en particular el orden público económico. La “Convención de

<sup>82</sup> WITTENZELLNER, Úrsula, *Derecho de Marcas en la Argentina*, traducción de Paulo Cavaleri, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 75.

<sup>83</sup> Solicitada para distinguir productos hechos a base de cacao, chocolates, confitería; preparaciones hechas a base de cereales, harinas y demás, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

<sup>84</sup> Solicitada para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, insecticidas, fungicidas y similares, de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

<sup>85</sup> Solicitada para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, insecticidas, de la clase 5 de la Clasificación Internacional.



<sup>87</sup> Solicitada para distinguir prendas de vestir en general para caballeros, damas y niños, ropa interior, calzado y sombreros, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



<sup>89</sup> Solicitada para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

la Unión de París<sup>90</sup> y la “Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal”<sup>91</sup> siguen esta línea.

Del mismo modo, el Tribunal Andino de Justicia ha asumido esta postura cuando, al interpretar la Decisión N° 85, precisó que:

La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrecen<sup>92</sup>.

Así, no resulta extraño encontrar que en distintas legislaciones, ambas prohibiciones formen parte de un mismo artículo. Verbigracia, en la sección 2(a) de la Lanham Act (ley de marcas estadounidense) se dispone que:

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it (a) Consists of or comprises immoral, *deceptive*, or scandalous matter; or matter which may disparage or *falsely* suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act [19 USC §3501(9)]) enters into force with respect to the United States. (Las cursivas son nuestras).

<sup>90</sup> En su artículo 6, sección B.3., que a la letra dice: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (...) (iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público *y, en particular*, cuando sean capaces de engañar al público (...)” (Las cursivas son nuestras). Es preciso indicar que el Convenio original de 1883 no contenía el supuesto de marcas engañosas, ya que, en ese entonces, el único motivo para rehusar o invalidar el registro de las marcas a las que se refería el citado artículo era si se consideraba que el signo solicitado era contrario a la moral o al orden público.

<sup>91</sup> En su artículo 5, que a la letra dice: “No pueden ser válidamente registradas las marcas: (...) e) que sean contrarias a la moral o al orden público *y que, concretamente*, puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate” (Las cursivas son nuestras).

<sup>92</sup> Proceso 3IP88.



Asimismo, el “Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial” de Chile prohíbe el registro de las marcas “contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, *comprendidas en estas los principios de competencia leal y ética mercantil*”, dentro de los cuales están las prohibiciones de engaño al consumidor.

Lo propio sucedía en la legislación comunitaria andina, cuando el artículo 58 inciso a) de la Decisión N° 85 señalaba lo siguiente:

No podrán ser objeto de registro como marcas:

- a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

Respecto de los signos contrarios a las buenas costumbres, Santiago Larraguibel comenta que en el Derecho suizo:

El profesor J. Voyame dice que los artículos 3° y 4° de la Ley federal (Bundesgesetz) prohíben utilizar como marcas signos que atenten contra las buenas costumbres. Se distinguen dos categorías:

- a) Signos contrarios a la moral y al orden público (*anstößige zeichen*). No se pueden admitir como marcas los signos que hieran los sentimientos religiosos, morales o culturales, sea en ellos mismos, sea en relación con los productos a que son destinados (...).
- b) Signos engañosos (o fraudulentos) (*irreführende zeichen*). Estos son los signos que llevan el riesgo de inducir al público en error, particularmente en asunto de la naturaleza, de la procedencia o cualidades de las mercaderías. Para juzgar si este es el caso, es necesario fundarse sobre la impresión del público suizo (...)<sup>93</sup>.

Bodenhausen asimila la noción de orden público al engaño del público o su inducción a error<sup>94</sup>, aunque luego precisa que una marca contraria al orden público sería contraria a los conceptos jurídicos o sociales básicos del país de que se trate y ejemplifica como este tipo de marcas a los signos que tuvieran un símbolo religioso o una marca que tuviera un emblema de un partido político prohibido o el emblema de un organismo público.

Sin embargo, Santiago Larraguibel cuenta que “[d]e acuerdo con la legislación de otros países, la marca deceptiva se encuentra incluida entre las contrarias

<sup>93</sup> LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, *Tratado de Marcas Comerciales*, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1987, pp. 119-120.

<sup>94</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, (revisado en Estocolmo en 1967), 1969, p. 127.

a la moral; posición que Roubier estima errónea, ya que la marca escandalosa crea un problema moral y la deceptiva un perjuicio pecuniario<sup>95'' 96-97</sup>.

Nosotros estamos de acuerdo y suscribimos plenamente la opinión de Roubier traída a colación por Larraguibel. Estamos frente a dos supuestos distintos, por lo que es acertado que esta incorrecta subsunción haya sido dejada de lado en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario andino a partir del año 1991, cuando la Decisión N° 311 (que sustituyó la Decisión N° 85) en su artículo 72 diferenció claramente el supuesto de prohibición absoluta de registro de signos contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres (inciso g) del supuesto de prohibición absoluta de registro de signos engañosos (inciso h), distinción que se ha mantenido en las siguientes disposiciones comunitarias<sup>98</sup> y hasta la actualidad.

Vale decir que esta no es una postura extraña. Otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el español, también distinguen el supuesto de marcas contrarias a la ley, moral, orden público o buenas costumbres (artículo 5.1.f. de la Ley española de Marcas de 2001) del supuesto de marcas engañosas (previsto en el artículo 5.1.g. de la Ley española de Marcas de 2001).

#### **4.3. Marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres; marca denigratoria; y marca despreciativa o burlesca**

Jorge Otamendi sostiene que las marcas denigratorias podrían ser consideradas como contrarias a la moral y las buenas costumbres<sup>99</sup>. Como ejemplo de marca denigratoria, invoca el caso citado por Breuer Moreno, referido a la solicitud de registro de la marca "YELMO" en 1917, para distinguir venenos, cuando dicha denominación era conocida en el mercado para distinguir cigarrillos. Este mismo autor cuenta que al comentar el fallo, Breuer Moreno opinó que:

(...) el registro de una marca denigrante, hecho por un tercero, con el fin de denigrar la marca acreditada, con el de obligar a su dueño a adquirir aquella para librarse del perjuicio, constituye sin duda un acto ilícito, un acto doloso reprimido por la ley común. El culpable utiliza la Ley de Marcas como vehículo de su delito, porque esta ley no lo sanciona. En cambio, el artículo 953

<sup>95</sup> CARIOLA, *ob. cit.*, págs. 79, 80 y 81, año 1959.

<sup>96</sup> LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, *ob. cit.*, p. 125.

<sup>97</sup> El término "deceptivo" al que recurre Larraguibel, deviene del anglicismo *deceptive* (engañoso).

<sup>98</sup> A saber, Decisión N° 313 (del año 1992), Decisión N° 344 (del año 1993) y Decisión N° 486 (del año 2000 y vigente hasta la actualidad).

<sup>99</sup> OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 6ª edición (actualizada y ampliada), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2006, p. 88.

del CCiv. lo sanciona cuando declara nulo el acto jurídico que perjudique el derecho de un tercero<sup>100</sup>.

Es correcto afirmar que las marcas pueden ser catalogadas como denigratorias cuando el objeto afectado es otro signo cuya titularidad le corresponde a un tercero. Sin embargo, este tipo de marcas no se encuentran comprendidas dentro de la Prohibición, puesto que en la legislación ya existe un supuesto específico para ello: el previsto en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión N° 486<sup>101</sup>, que prohíbe el registro de marcas cuyo uso en el comercio fuese susceptible de causar la dilución del valor comercial o publicitario de un signo distintivo notoriamente conocido<sup>102</sup>, esto es, cuando el signo ataca el carácter ornamental o publicitario de la referida marca.

Dicho de otro modo, frente a los signos notoriamente conocidos, la legislación encuentra solución a las marcas denigratorias en la protección ampliada que la ley reconoce a este tipo de signos y no a través de la Prohibición. En los demás casos (cuando la marca afectada no sea notoriamente conocida), la legislación sobre Competencia Desleal brinda la solución bajo el supuesto de actos de denigración recogido en el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1044, "Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal"<sup>103</sup>, siempre que se

---

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

<sup>102</sup> Esto es, dilución por envilecimiento (o *dilution by tarnishment*, en la legislación estadounidense).

<sup>103</sup> "Artículo 11.- Actos de denigración.-

11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que:

a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad;

b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,

logre acreditar una implantación en el mercado del signo afectado. En tal caso, el sustento para denegar el registro de una marca denigratoria podría encontrarse en el artículo 137 de la Decisión N° 486<sup>104</sup>, en tanto ya existirían indicios razonables que permitan inferir a la autoridad que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Distinto es el supuesto de las marcas despreciativas o burlescas (lo que se conoce en la legislación estadounidense como *disparage*). Este tipo de marcas afectan ya no las marcas de terceros, sino a los terceros<sup>105</sup> propiamente dichos (entiéndase personas, instituciones, creencias, grupos sociales, etc.), en la medida que tienden a desestimarlos o ridiculizarlos. Dentro de este tipo de marcas conviene diferenciar entre el signo que afecta a terceros y el que afecta la susceptibilidad del mismo grupo de personas al cual va dirigido el producto o servicio que se pretende distinguir.

Como ejemplo del primer grupo tenemos el hipotético caso en el que se solicita el registro de la marca “JUDÍO” para distinguir carne de cerdo, en una comunidad donde existe una aversión socialmente extendida y generalmente aceptada contra esta nación que, en dicho lugar, es minoritaria. En este caso, el grupo objetivo al cual van dirigidos los productos distinguidos con la marca “JUDÍO” no es la nación judía (quien justamente por convicción religiosa no consume carne de cerdo<sup>106</sup>)<sup>107</sup> sino otro grupo que se caracteriza por ser abiertamente antisemita.

En la experiencia nacional, volvemos a citar como ejemplo la siguiente marca despreciativa o burlesca solicitada a registro el 3 de marzo de 1995<sup>108</sup>, en el Expediente N° 263281-1995:

---

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia”.

<sup>104</sup> “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

<sup>105</sup> No necesariamente competidores.

<sup>106</sup> La Torá permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y que además rumian.

<sup>107</sup> Este tipo de ofensas no son ajenas a la realidad. En 1959, se denegó en los Estados Unidos de América el registro de la marca “SENUSSI” para distinguir cigarrillos, debido a que era el nombre de una secta musulmana que prohíbe el consumo de dicho producto (ver caso Reemtsma Cigaretten Fabriken). En el mismo país, fue denegado en el 2010 la solicitud de registro de la marca “KHORAN” para distinguir vinos, por considerarse que el Koran un texto sagrado del Islam, religión que prohíbe el consumo de alcohol (ver caso Lebanese Arak Corp.).

<sup>108</sup> En pleno conflicto con el Ecuador iniciado el 26 de enero de 1995 sucedido en Tiwinza.



En este caso, es evidente que el consumidor al cual van dirigidos los productos a distinguir con esta marca cuyo registro fue pretendido en el Perú no es ecuatoriano, ya que los nacionales de dicho país están siendo ridiculizados con el signo solicitado.

Como ejemplo del segundo grupo (cuando el signo afecta la susceptibilidad del mismo grupo de personas al cual va dirigido) se puede plantear el hipotético caso de la marca constituida por la denominación "SATAN" para distinguir productos destinados al culto católico. Aquí es evidente que el grupo objetivo al que apuntan los productos utilizados en las ceremonias religiosas puede sentirse afectado con una marca que evoca el nombre del peor enemigo de la cristiandad.

Teniendo en cuenta la *moral social*, se puede afirmar que las marcas despreciativas o burlescas no podrían ser consideradas inmorales o contrarias a las buenas costumbres, si es que, desde este punto de vista (de la *moral social*), dichos signos no son percibidos como negativos<sup>109</sup>. Sin embargo, esto no significa que las marcas despreciativas o burlescas no se encuentren incursas en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486. Si bien el signo afecta a un grupo específico, y dicha afectación, desde el punto de vista de la *moral social*, no puede constituir un signo inmoral o contrario a las buenas costumbres, sí constituye —qué duda cabe— una trasgresión a los derechos fundamentales de cada uno de los miembros del grupo perjudicado. En ese sentido, este tipo de signos son contrarios al orden público y, por lo tanto, se encuentran incursos en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486.

Por otro lado, cabe observar que no es necesaria una ley que prohíba el registro o castigue el uso de una marca despreciativa o burlesca que afecte la susceptibilidad del mismo grupo de personas al cual va dirigido el producto o servicio que se pretende distinguir. Y no solo porque "los examinadores no deberían objetar marcas supuestamente agraviantes de un grupo particular cuando el solicitante pertenece a dicho grupo (...)", toda vez que eso forma parte del "(...) derecho de cada grupo de controlar su propia identidad"<sup>110</sup>, sino porque

<sup>109</sup> Como sucedería por ejemplo, en el caso de la nación antisemita (en el caso de la marca "JUDÍO") o de la nación peruana (en el caso de la marca "MONOTOWINZA" y logotipo).

<sup>110</sup> RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo, "¡No me dejes sin marca, Pezweón!...", ob. cit., p. 341.

si un proveedor arremete contra la susceptibilidad de su cliente, este último no volverá a contratar con él.

Y es que si una marca genera malestar, incomodidad, molestia, fastidio, humillación, rechazo o cualquier tipo de daño moral o psicológico al *target* al cual va dirigido, está condenada a su extinción.

Así, no se requerirá prohibir el registro de la marca "SATAN" para distinguir productos destinados al culto cristiano (según el ejemplo propuesto), porque un competidor medianamente atento advertirá que generar confusión (directa, indirecta o por asociación) en el consumidor con dicho signo es autodestructivo. Por el contrario, existen incentivos para conseguir la mayor diferenciación posible. Del mismo modo, no se requiere castigar su uso porque el mismo mercado rápidamente se encargaría de ello, pues en una ceremonia religiosa difícilmente se admitiría el uso de algún objeto con esa marca.

Sobre la base de lo anterior, incluso se podría considerar que el prohibir el registro de marcas que afecten la susceptibilidad del mismo grupo de personas al cual va dirigido el producto o servicio que se pretende distinguir, sería desde el punto de vista financiero inconveniente para los intereses del Estado. En efecto, considerando que los objetivos del Estado se verían suficientemente cautelados con la rápida reacción del mercado (consumidores que no quieren comprar y competidores que quieren diferenciarse), en caso se deniegue el registro de este tipo de signos, las sucesivas impugnaciones (reconsideración y apelación) importaría un mayor gasto de los recursos del Estado, máxime si consideramos que en este tipo de recursos no se puede exigir el pago de una tasa<sup>111</sup>.

En síntesis, las marcas denigratorias no habrían sido reguladas en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, sino en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión N° 486 y eventualmente en el artículo 137 de la Decisión N° 486 debidamente concordado con el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1044. De otro lado, las marcas despreciativas o burlescas pueden ser signos contrarios al orden público (no son contrarios a la moral o las buenas costumbres) y por lo tanto no son susceptibles de registro por estar incursas en la Prohibición. Finalmente, en cuanto a las marcas despreciativas o burlescas que afectan la susceptibilidad del mismo grupo de personas al cual va dirigido el producto o servicio que se pretende distinguir, aun cuando pudiesen estar incursas en el supuesto previsto en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486 (por

---

<sup>111</sup> En la Sentencia emitida en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional estableció como Precedente Vinculante que "[t]odo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia".

vulnerar el orden público), dicha inclusión es innecesaria y, desde el punto de vista fiscal, hasta inconveniente.

## V. CONCLUSIONES

1. El artículo 135, inciso p) de la Decisión N° 486 recoge una prohibición absoluta de registro que tutela un interés general. Se trata de una restricción basada en la propia configuración del signo o en su relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir.
2. Es debido a dicha condición de prohibición absoluta de registro que:
  - 2.1. Cualquier interesado que se sienta afectado con el registro de la marca solicitada, puede apersonarse a un procedimiento y formular oposición sobre la base del artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486.
  - 2.2. En la evaluación de una solicitud de registro se debe considerar:
    - a) El análisis *in concreto*, en el cual se tome en consideración el signo solicitado y su relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir (considérese que las prohibiciones absolutas son restricciones basadas en la relación del signo con los productos o servicios que se pretenden distinguir).
    - b) El análisis *in abstracto*, en el cual el signo *per se* debe ser objeto de evaluación con prescindencia de los productos o servicios a distinguir (considérese que las prohibiciones absolutas son restricciones basadas también en la propia configuración del signo).
    - c) La moral social (lo que es efectivamente considerado moral de modo generalizado, en una sociedad concreta). No se debe valorar un signo sobre la base de una la moral ideal (lo que debe ser considerado moral según una valoración en abstracto). En los casos de duda sobre la trasgresión a la moral, se deberá favorecer a la libertad.
    - d) El grado de sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con la marca solicitada a registro, a fin de determinar en cada caso específico, si el criterio de la autoridad debe ser más flexible o más riguroso.
3. Asimismo, al momento de analizar si una solicitud de registro de marca se encuentra incurso en la Prohibición, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  - No es relevante valorar el comportamiento o la intencionalidad del solicitante al elegir el signo (*marketing*, parodia, etc.) ya que lo único que debe ser objeto de análisis es el signo propiamente dicho, y en todo caso, su relación con los productos o servicios que pretende distinguir.
  - No debe confundirse a la marca solicitada a registro y sometida a evaluación con:

- ◆ Las actividades o conductas que dicha marca connota. Así, por más que la marca solicitada a registro esté constituida por un término que aluda directamente a una conducta antisocial, o incluso tipificada como delito, su registro como marca no podría ser denegado si es que esta, en sí misma o en relación con los productos o servicios que distingue, no es contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.
- ◆ El producto o servicio que pretende distinguirse con dicha marca. Estos no deben ser analizados a la luz de la Prohibición. Por lo tanto, aún si los productos o servicios son contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, pero la marca que se pretende registrar no lo es, la solicitud no puede ser denegada.
- Las marcas contrarias a la moral, el orden público y las buenas costumbres se diferencian de las marcas engañosas. De ese modo, es acertado que la legislación andina distinga ambos supuestos, estableciendo dos tipos de prohibición de registro diferenciados.
- Las marcas despreciativas o burlescas no son contrarias a la moral o las buenas costumbres, pero sí pueden ser signos contrarios al orden público y, por lo tanto, susceptibles de estar incursos en la Prohibición por este último motivo.
- Las marcas denigratorias no han sido reguladas en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, sino en el inciso h) del artículo 136 del mismo cuerpo normativo (protección ampliada que la ley reconoce a los signos notoriamente conocidos). Cuando la marca afectada por la denigración no es notoriamente conocida, la legislación sobre Competencia Desleal brinda una solución bajo el supuesto de actos de denigración recogido en el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1044. En este contexto, para efectos de una denegatoria del registro marcario de este tipo de signos, el artículo 137 de la Decisión N° 486, cobra relevancia en tanto existirían indicios razonables que permitan inferir a la autoridad que el registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.



# Un primer alcance sobre la protección efectiva del uso de imágenes en Internet desde la perspectiva del Derecho de Autor

MARÍA JULIA PELÁEZ CHÁVEZ

*Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

## SUMARIO:

*I. INTRODUCCIÓN.- II. UNA BREVE MIRADA AL DERECHO DE AUTOR Y A LA HISTORIA DEL INTERNET Y SUS DESAFÍOS.- III. EL DERECHO DE AUTOR Y LA ERA DIGITAL E INTERNET. DESAFÍOS.- IV. LOS TRATADOS OMPI SOBRE EL ENTORNO DIGITAL.- V. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y SU APLICACIÓN EN LOS CONFLICTOS GENERADOS POR INFRACCIONES EN EL INTERNET CONTRA LAS OBRAS PROTEGIDAS POR LOS DERECHOS DE AUTOR.- 5.1. Sobre la Jurisdicción y Competencia.- 5.2. Sobre el Derecho a Aplicar.- 5.3. Sobre los Intervinientes en la Infracción.- VI. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL INTERNET.- VII. LA RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS DE INTERNET.- 7.1. Sobre una tentativa a la armonización en los criterios para determinar la jurisdicción, competencia, norma aplicable en las infracciones a los Derechos de Autor en el Internet.*

## I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo busca dar un primer alcance no solo a los problemas que afronta la protección de las imágenes en la Era Digital, en virtud a las complejidades y retos que el Internet planteó para el Derecho de Autor, sino también establecer los posibles lineamientos que permitan al autor o titular de una obra protegida controlar su explotación.

A lo largo de la historia del Derecho de Autor, han sido varias las ocasiones en que el mismo ha tenido que enfrentarse a los retos que el desarrollo tecnológico le impuso; ello sucedió, por ejemplo, con el invento de la imprenta, que fue el nacimiento del Derecho de Autor; posteriormente, la invención del Fonógrafo, el Cinematógrafo o la Radio, que dieron lugar al surgimiento de lo que se conoce como los Derechos Conexos; y la explosión digital y el Internet, que no han sido la excepción, toda vez que hacen posible realizar copias perfectas o hasta idénticas

al original, y distribuir las masivamente, todo ello con costes casi mínimos, pero además hace difícil el identificar, localizar e incluso sancionar a un infractor.

Es sabido que con el Internet un usuario puede acceder a una obra a partir de reproducciones particulares e incluso inmediatas prescindiendo de los soportes, con lo cual se abre un abanico de posibilidades para la afectación de los derechos patrimoniales y morales de los titulares del derecho de autor, y estando a que el Internet es una herramienta mundial, la defensa de los mismos se ve afectada.

El surgimiento de la Era Digital hace necesaria la realización de un análisis que verifique si la normatividad y la doctrina actuales son suficientes para garantizar la protección del Derecho de Autor, o es necesaria la implementación de nuevos criterios de excepcionalidad a los derechos de explotación que permitan enfrentar los retos que el Internet impuso al Derecho de Autor, y reducir así las infracciones que son constantes en el Internet.

Es en este orden de ideas, que surgen, entre otras, las siguientes interrogantes:

- ¿Cómo determinar el ámbito de aplicación objetiva de la norma?
- ¿Cómo determinar los derechos patrimoniales que se incluyen en la cesión al explotarse la obra a través del Internet?
- ¿Cuál es la ley aplicable a la explotación de la obra a través del Internet?
- ¿Cómo defender los derechos morales?

La era digital y, en particular, el Uso del Internet plantean nuevos retos al Derecho de Autor vigente; a través de la dogmática y algunas resoluciones se ha buscado dar una respuesta a estos retos, respuestas que se ven influenciadas desde cada una de las dos vertientes que la han estudiado, la Romano-germánica y el *Common Law*; sin embargo, dada la estructura y forma en la que se utiliza el Internet, un mismo acto de explotación no puede limitarse a ser visto solo desde una de las vertientes, sino que utiliza ambas, por lo que el presente artículo plantea analizar si es posible que, en virtud a la internacionalidad del Internet, se requiera implementar un sistema de protección único y universal que combine ambas vertientes, aplicando lineamientos del derecho internacional privado, para así lograr la efectividad y eficiencia en su protección.

## II. UNA BREVE MIRADA AL DERECHO DE AUTOR Y A LA HISTORIA DEL INTERNET Y SUS DESAFÍOS

Antes de ingresar a analizar la implementación de un sistema único de protección, daremos primero una rápida mirada al Derecho de Autor, sus vertientes, sus derechos, límites, etc.; y así mismo, buscaremos entender cómo surgió y se desarrolló el Internet.

El término Derecho de Autor nos remite a aquellas facultades exclusivas que le son reconocidas al autor en su calidad de creador intelectual de obras, por parte del Estado, por un plazo determinado, que le permiten beneficiarse en forma exclusiva con el uso o explotación de esta.

En el aspecto doctrinario, existen dos vertientes que estudian el Derecho de Autor: la Romano-germánica, en la que predomina el carácter personal, y el *Common Law*, con un enfoque utilitarista; corrientes que no son contrarias totalmente y que entre sus principales diferencias podemos señalar las siguientes<sup>1</sup>:

| CONCEPCIÓN ROMANO-GERMÁNICA  | CONCEPCIÓN DEL COMMON LAW  |
|--|--|
| Se fundamenta en el derecho de la persona.   | Se fundamenta en factores básicamente comerciales y económicos.  |
| El autor siempre va ser una persona natural.   | El autor puede ser una persona natural o una persona jurídica.   |
| Posee una concepción humanista, por lo tanto, los derechos morales son tan fundamentales como los patrimoniales. | Contempla una protección preponderante a los derechos patrimoniales, otorgando a los derechos morales una protección mínima. |

El artículo tercero de la Decisión Andina 351, en concordancia con lo establecido para la corriente romano germánica, señala lo que, para las normas de los miembros de la Comunidad Andina, es considerado obra: “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De esta definición se desprende que la obra debe ser el resultado de la creación de una persona, es decir, de *un ser humano*, con una forma de expresión u *originalidad* que permita que se distinga de otras obras del mismo género (musical, literaria, dramática, fotográfica, imagen, etc.), criterio que también fue reflejado por la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-276-96<sup>2</sup>. Continúa la normatividad internacional, el artículo segundo del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas<sup>3</sup>, el artículo cuarto de la Decisión

<sup>1</sup> Cuadro elaborado por la autora de la tesis.

<sup>2</sup> Sala Plena, Sentencia C-276-96 del 20-6-1996.

“Es 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.

Dicha protección está condicionada al cumplimiento de los siguientes presupuestos: el derecho de autor protege las creaciones formales, no las ideas; la originalidad es condición necesaria para la protección; ella, además, no depende del valor o mérito de la obra, ni de su destino o forma de expresión y, en la mayoría de legislaciones, no está sujeta al cumplimiento de formalidades”.

<sup>3</sup> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

“Artículo 2º.- Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, artístico y científico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”.

Andina 351, Régimen Común Sobre Derecho De Autor y Derechos Conexos<sup>4</sup>, y el artículo 3 del Decreto Legislativo 822<sup>5</sup>, señalando que se van a considerar obras a todas aquellas de carácter científico, literario o artístico, tratándose de una cláusula de *numerus apertus*.

Para que pueda darse la protección es necesario que la obra posea originalidad (sin tener en consideración su finalidad), aunque afecte el orden público o las buenas costumbres; estando protegida desde su creación, puesto que el registro tiene simplemente un valor probatorio. Para que las obras puedan ser sujeto de protección a través del derecho de autor, deben ser creaciones formales: la protección se ve circunscrita a la *forma de expresión (originalidad)* en que el autor describe, explica, ilustra sus ideas; las ideas contenidas en las obras no gozan de protección. En ese sentido, el artículo 9.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) señala que: “[...] La protección de los derechos de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”.

De acuerdo con cada una de las concepciones doctrinarias que abordan el Derecho de Autor, su objeto deberá ser visto desde perspectivas distintas: por ejemplo, para el caso del sistema Romano-germánico merecerán protección aquellas obras que sean producto de la creación humana y que tengan originalidad; mientras que, para el *Copyright*, además de las obras fruto de la creación del ser humano, se protegen aquellas que no necesariamente sean producto de esta, pero que sí cumplan con el requisito de originalidad, como por ejemplo los fonogramas, los programas de cable o las emisiones de radiodifusión, puesto que para la protección solo se requiere originalidad en las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas (entre ellas las imágenes) y que además hayan sido previamente fijadas en un soporte.

La titularidad de los derechos respecto de una obra protegida a través del Derecho de Autor también tendrá diferencias entre las dos concepciones doctrinarias, y será preponderante para poder determinar la legitimidad para obrar, en el caso de infracciones que se efectúen mediante el Internet. El autor, desde la percepción de la tradición latina, es la persona física que crea la obra y por lo tanto ostenta, en forma primigenia, la titularidad respecto de los derechos morales y patrimoniales de la obra creada, por lo que no importa si la misma fue creada

---

<sup>4</sup> Decisión Andina 351, Régimen Común Sobre Derecho De Autor Y Derechos Conexos. “Artículo 4°.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse”.

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 822, Ley Sobre el Derecho de Autor. “Artículo 3°.- La protección de derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión mérito o finalidad”.

por iniciativa de la persona o porque deviene de un encargo o de un trabajo; mientras que, para el *copyright*, se reconoce incluso la autoría a favor de terceras personas distintas a quien creó la obra, inclusive a favor de personas jurídicas.

Otro punto importante dentro de la concepción del Derecho de Autor es la *originalidad*. Mucho se debatió en el ámbito del Derecho de Autor antes de incluir a las imágenes como una forma de expresión artística —sea dentro de la fotografía o el dibujo— para que merezcan protección, toda vez que se consideraba en un primer momento que las mismas no tenían la capacidad de reflejar la impronta de su autor. Posteriormente, se procedió a incluirlas dentro del Convenio de Berna, aplicándoles claro también el requisito de la originalidad que debe revestir toda obra para ser protegible.

Para el caso específico de las imágenes, la originalidad es el elemento que permitirá delimitar entre aquellas que merecen protección por Derecho de Autor y aquellas que serán simplemente imágenes y pueden ser utilizadas libremente sin necesidad de pedir autorización alguna o tener que pagar retribución. En el caso de las imágenes, la determinación de la originalidad respecto a las otras obras artísticas va requerir de un nivel superior, toda vez que, al ser un reflejo de la realidad, se requiere que el aporte del autor a su obra sea significativo.

Parte de la doctrina ha pretendido trasladar el concepto puro de la novedad que rige a la propiedad industrial (patentes, diseños industriales) a la originalidad que deben tener las obras, a pesar de que se trata de dos criterios distintos aunque no opuestos entre sí. Si la originalidad fuera sinónimo de la novedad, para el caso específico de las imágenes, muy pocas, por no decir nulas, serían sus posibilidades de ser consideradas como obras, porque el autor, para lograr la protección, tendría que mostrar imágenes nuevas, distintas a las ya existentes, lo que deviene en una utopía.

La originalidad es considerada como un criterio subjetivo: para algunos autores, se debería utilizar el término individualidad, porque la obra posee una característica individual y propia de su autor; aunque este se hubiese inspirado en una idea anterior sigue siendo original, toda vez que el autor las ha revestido de su forma peculiar o particular de expresión. El derecho del *common law* exige que la obra sea original, es decir, que no sea una copia de una obra anterior, mientras que, para el derecho romano-germánico, no solo se verifica que la obra no sea copia de una obra anterior, sino que además tenga factores que permitan su individualización.

A la par con el incremento de las obras que merecen protección ha surgido reconocimiento de un distinto grado de originalidad, por lo que los doctrinarios y las legislaciones han realizado una serie de propuestas. Una de ellas es la que plantea que en aquellas obras cuyo nivel de originalidad es mínimo, el nivel de protección (entiéndase plazo de protección) también debe ser menor. Este es el caso, por ejemplo, de la legislación española o argentina, en las que las meras obras fotográficas solo tienen una protección de los derechos de explotación (por-

que no hay reconocimiento de derechos morales) de un plazo de 25 años: para que estas obras puedan tener la protección de 70 años requieren de un elevado nivel de originalidad, a diferencia de otras obras artísticas.

Ya habíamos señalado que el creador de una obra goza de una serie de derechos sobre la misma; derechos que han sido agrupados en dos grandes grupos: los morales y los patrimoniales. El derecho moral es un derecho de la personalidad, tomando en cuenta que el Derecho del Autor es un derecho de la personalidad, por lo que no nace con la persona (sino con la creación de la obra) ni se extingue con ella (porque se transmite a los herederos), y no se tiene por el hecho de ser persona (aunque para ser autor haya primero que ser persona), sino por haber creado la obra<sup>6</sup>. Tienen la calidad de ser absolutos, inalienables, irrenunciables, inembargables, imprescriptibles<sup>7</sup>, conforme a lo contemplado en el artículo 6bis.1 del Convenio de Berna. Entre los derechos morales se han contemplado el derecho a la divulgación, paternidad, integridad, retracto.

También están los derechos patrimoniales, contemplados en ambas concepciones, la romana y la del *common law*, y de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 24-IP-98, están referidos al reconocimiento económico del que goza, en exclusiva, el autor o el titular de un derecho sobre una obra protegida por la utilización de esta, para lo cual se debe contar con la autorización respectiva. Cada uno de estos derechos es ejercido en forma independiente<sup>8</sup>, las formas de explotación son ilimitadas y las legislaciones solo tienen relaciones bajo el criterio de *numerus apertus*, entre los que podemos mencionar el de modificación o transformación, reproducción, distribución y comunicación pública.

Si bien la legislación le brinda a los derechos patrimoniales una exclusividad en su ejercicio, también lo ha limitado mediante excepciones y el *fair use*, pero señaló expresamente que dichas limitaciones deben encontrarse dentro de los parámetros legales establecidos, los cuales serán interpretados en forma restrictiva, toda vez que se ha reconocido un derecho a favor de la Sociedad (que se contrapone al derecho exclusivo del autor) con la finalidad de difundir la cultura y el conocimiento, debido al equilibrio que debe existir entre el interés individual y el social o colectivo.

Las limitaciones se encuentran debidamente determinadas y afectan en esencia los derechos patrimoniales, mas no los morales, es por ello que las limi-

---

<sup>6</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Reus S.A., Madrid, 2007, p. 81.

<sup>7</sup> LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, 2ª edición, Ediciones UNESCO, CERLAC y ZAVALIA, Buenos Aires, 2006, p. 154.

<sup>8</sup> Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso N° 24-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 394 de fecha 15 de diciembre de 1998.

taciones que se han establecido deben ser interpretadas en forma restrictiva. Los derechos patrimoniales no son infinitos, sino que tienen solo un plazo de vigencia, que conforme a lo establecido en el artículo séptimo<sup>9</sup> del Convenio de Berna debe ser como mínimo 50 años después de la muerte del autor de la obra; mientras que, para el caso de los derechos morales, los mismos se caracterizan porque son imprescriptibles, es decir, deben respetarse a pesar de haberse sobrepasado el plazo de vigencia de la protección patrimonial establecido en cada norma.

Para poder aplicar una restricción a una obra protegida por el Derecho de Autor, conforme lo señala la doctrina y la normatividad, se requiere cumplir con los siguientes supuestos, que se conocen como la regla de los tres pasos:

- Deben ser supuestos particulares, que se interpretan en forma restrictiva.
- No se debe atentar contra la explotación normal de la obra.
- No deben causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor.

El artículo 10.1 comentado en la Guía del Convenio de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, respecto al concepto de usos honrados, señaló que se: “entiende que con “uso honrado” el Convenio alude a lo que es “normalmente admisible”, a lo que corrientemente se acepta, a lo que no se opone al sentido común”; por su parte, el artículo 3 de la Decisión Andina 351, sobre el particular, definió que son aquellos usos que “no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. El uso honrado es un criterio que nos permite determinar, desde la óptica de la legislación Romano-germánica, cuándo es posible restringir o limitar el derecho exclusivo de explotación del autor.

Para el caso de la doctrina del *Common Law*, los límites a la explotación del Derecho de Autor son vistos desde lo que se conoce como el *fair use*, que es mucho más flexible que el contemplado para el sistema Romano-germánico y que permite el uso de materiales protegidos bajo el sistema del *Copyright* sin obtener el permiso del titular, siempre y cuando el uso se pueda considerar justo.

Los parámetros generales del *fair use*, cada uno con el mismo peso y teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica, que se indican en el texto de sección 107 del U. S. C. son:

- *El propósito o carácter del uso*, incluyendo si el mismo es de naturaleza comercial, o si tiene un propósito educacional sin fines de lucro;
- *La naturaleza de la obra objeto de protección*;
- *La cantidad y sustancia de la porción usada en relación con la obra como un todo*;
- *El efecto de tal uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra*;

<sup>9</sup> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

“Artículo 7º.- La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”.

- *El hecho de que la obra sea inédita* no impedirá, en sí mismo, considerar un uso leal, si tal consideración está hecha sobre los factores arriba mencionados.

### III. EL DERECHO DE AUTOR Y LA ERA DIGITAL E INTERNET. DESAFÍOS.

Para poder entender el motivo por el cual el Internet afectó tanto, entre otras ramas, al Derecho de Autor, es necesario saber en qué consiste esta nueva figura del avance tecnológico.

El Internet es un complejo sistema de intercomunicación de computadoras y redes de computadores con alcance mundial que ofrece una indeterminada cantidad de servicios proporcionados por proveedores de conexión<sup>10</sup>.

La Red de Redes forma parte de una comunidad real, llamada también Ciberespacio, conformada por personas que pueden interactuar entre ellas a voluntad, computador de por medio, y en tiempo real y sin importar la distancia física que las separe (...) <sup>11</sup>.

El Internet se inició en los sesenta con el nombre de proyecto MAC en el Laboratorio de Sistemas del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachussets, con el fin de generar nuevas modalidades de utilización de los ordenadores, en tiempo compartido, que permitiera el acceso interdependiente de varias personas ubicadas en sitios distintos. A finales de 1969, aproximadamente 5 universidades de los Estados Unidos de América aplicaron esta modalidad, formándose la Primera Red Nacional de Operadores, a cargo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América; para 1971, eran más de 30 los centros que utilizaban este sistema. A partir de 1984, se decidió su masificación conllevando a la creación de los dominios y sus diversas clasificaciones, lo que en la actualidad conocemos como Internet o la Red de Redes.

El Internet es un sistema complejo en el cual la transmisión de la información opera, en síntesis, de la siguiente manera:

- Primero, la información es convertida o transmitida en lenguaje binario de ceros y unos.
- Segundo, es identificada y traducida al lenguaje adecuado según la aplicación de la que se trate (correo electrónico, etc.).
- Tercero, la información se divide de forma automática en pequeños paquetes que son enviados, también de forma automática, a través de las

---

<sup>10</sup> VILLALBA DÍAZ, Federico Andrés, "Algunos Aspectos sobre los Derechos de Autor en Internet", *Revista Electrónica de Derecho Informático*, N° 31, 2001.

<sup>11</sup> CZARNY, citado por VILLALBA DÍAZ, Federico, ob. cit.



diversas redes existentes, por un camino predeterminado, en virtud de la velocidad a las que pueden ser transmitidos (técnica de la comunicación de paquetes o *packet switching*).

- Cuarto, en cada punto intermedio, la información es copiada y enviada hasta el siguiente; la copia es necesaria para la transmisión de la información, pero la duración de estas copias es efímera, lo que también puede tener consecuencias para los derechos de autor.
- Quinto, aunque los paquetes suelen viajar juntos, cada uno puede, sin embargo, tomar un camino diferente en función de lo cargada que esté la Red en un momento dado, siguiendo una ruta aparentemente ilógica desde una perspectiva geográfica (...), pero que es la más eficiente en ese momento, según indica el sistema de enrutadores (*routers*).
- Sexto, dado que cada paquete está perfectamente identificado y ordenado, cuando llega a su destino toda la información es compuesta de nuevo y traducida a un lenguaje comprensible para los seres humanos<sup>12</sup>.

En virtud a ello, es posible señalar que el entorno digital se caracteriza porque:

- En las redes digitales, la información se encuentra desmaterializada: existe solo en la memoria del ordenador;
- No se transmiten copias tangibles. La copia tangible la hace el usuario final y no el proveedor;
- En la red digital mundial, la información puede ser accesible simultáneamente a una cantidad ilimitada de personas en todo el mundo, y
- Al no ser necesario trasladarse, la información es recibida por el usuario final, a su pedido, en el momento y lugar que él elige (en su casa o en su lugar de trabajo, etcétera)<sup>13</sup>.

Como se puede concluir del procedimiento de transmisión de información dado dentro del Internet, es fácil la explotación o uso de obras protegidas por Derecho de Autor, entre ellas, las imágenes. Para entender esta situación, los tratadistas propusieron diversas hipótesis, que van desde las que plantean que la colocación de una obra trae de por sí inmersa una autorización tácita, y otras que señalan que se trata de una clara infracción, porque no es posible que se circunscriban dentro de las limitaciones o del *fair use*.

Ya habíamos señalado que existen diversas modalidades de explotación de las obras, entre las cuales está la de reproducción. Podemos señalar, consideran-

<sup>12</sup> Corte del Distrito de Pensilvania, 1996.

<sup>13</sup> LIPSZYC, Delia, *Nuevos Temas de derecho de autor y derechos conexos*, Ediciones UNESCO, CERLAC y ZAVALIA, 2004, p. 282.

do el uso que se le da a la reproducción a través del Internet, que las siguientes actividades pueden calzar en esta modalidad:

- *Routing*: Es el primer acto de reproducción de tipo efímera, que se da cuando el usuario conecta su ordenador a la red, mediante el cual se transmite y circulan libremente los paquetes de datos. Esta reproducción puede ser considerada como una *excepción al derecho de explotación*.
- *Proxy catching*: Es una técnica que permite maximizar los recursos de los servidores para acceder a una red telemática.
- *Mirroring*: Clonar o utilizar una copia idéntica de un *website*, el mismo que es colocado en el servidor más cercano al usuario, lo que conlleva a un acceso más rápido, este acto *no podría incluirse dentro de la excepción al derecho de explotación*.
- *Local catching*: Es un sistema similar al *proxy catching*, pero el disco duro del usuario sustituye al servidor; a través de este acto, es posible que elementos protegidos de una página web puedan ser posteriormente extraídos del *catching* y copiados en diversos soportes, por lo que *tampoco es posible considerarlos como una excepción al derecho de explotación*.
- *RAM*: Es el último acto de reproducción provisional, en el cual, al recibirse los paquetes de datos, el ordenador los ejecuta en su memoria RAM, es decir, se almacenan transitoriamente en el caché local, facilitando así una segunda reproducción.
- *Streaming*: Es la descarga de un archivo que no permite que se fije en el disco duro, la reproducción se efectúa a tiempo real.

Del mismo modo, con respecto a los actos de comunicación pública, estos siempre van a ser considerados dentro del ámbito público (aunque la recepción se efectúe en una casa), puesto que, al existir simultaneidad, la misma puede ser recibida también por otra persona en un café, por ejemplo, toda vez que la obra se disemina a un público potencial. Por ello, se consideran actos de comunicación pública:

- *Preview*: Permite que se elija una obra determinada mediante una escucha previa de un fragmento de la misma antes de decidir si se va efectuar la descarga, aquí la obra es comunicada en calidad analógica.
- *Webcasting*: Es una transmisión que se realiza exclusivamente vía internet.
- *Simulcasting*: Es decir, acceder vía internet a una emisión de radiodifusión hertziana, la transmisión tiene una diferencia en segundos.

Luego de haber explicado el funcionamiento del sistema del Internet y su aplicación en el Derecho de Autor, y concordando con Federico Villalba, es factible concluir que:

- 1) El uso de las obras protegidas por el derecho de autor no cuenta con una regulación específica cuando el acceso a las mismas se realiza en el entorno de la Red.

- 2) El acceso al enorme flujo de información contenida y transmitida mediante la Red no genera otras excepciones a los principios generales del derecho de autor, cuyo titular es quien tiene la exclusiva explotación de la obra. Las excepciones a tal principio son territoriales, por lo que deben ser establecidas en forma taxativa en la norma nacional.
- 3) Quien voluntariamente introduce una obra propia en Internet presta consentimiento tácito al uso personal, entendiéndose por tal el almacenamiento en el disco rígido y la impresión de una copia para sí mismo, sin derecho a darle un nuevo uso a la misma y en la medida que dicho uso no perjudique la normal comercialización de dicha creación (...)
- 4) En caso de duda sobre quién dispuso la colocación de la obra en la Red, el derecho al uso se restringe al de simple lectura sin poder ejercer otro uso (...)<sup>14</sup>.

#### IV. LOS TRATADOS OMPI SOBRE EL ENTORNO DIGITAL

Los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) son dos relativamente nuevos tratados internacionales concernientes al Derecho de Autor, adoptados en la Conferencia Diplomática de la OMPI de las Naciones Unidas en diciembre de 1996. El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT) y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (TOIEF/WPPT), también conocidos como los Tratados de Internet, buscan, entre otros temas:

- Confirmar la protección de los bienes intelectuales tradicionales en materia de derecho de autor, y los mecanismos de distribución;
- Explicar cómo se aplican en el entorno digital los derechos de autor y conexos;
- Proteger contra la piratería informática aplicada, a los bienes tutelados por el derecho de autor.

El WCT protege a los autores, compositores y otros creadores en las áreas de la literatura, arte, música, películas, *software* y otras obras creativas, considerándose entre ellas a los titulares de derechos de imágenes que tienen la calidad de originales y que circulan por el Internet. El WPPT protege a los productores de fonogramas (incluyendo a los discos compactos, casetes y otras grabaciones musicales), producidas por empresas fonográficas. También incluye a los artistas intérpretes y ejecutantes, tales como cantores y músicos, siendo que a la fecha se encuentra pendiente de elaboración el Tratado referido a los derechos correspondientes a los Organismos de Radiodifusión y la Era Digital.

---

<sup>14</sup> VILLALBA DÍAZ, Federico Andrés, ob. cit., pp. 9-10.

Los llamados “*Tratados de Internet*” contienen cláusulas que ofrecen ciertas respuestas a los desafíos impuestos por la tecnología digital y el Internet. El nuevo sistema de protección internacional de los derechos de propiedad intelectual que se origina a partir del WCT y WPPT está integrado por tres componentes fundamentales:

- El derecho de propiedad intelectual de los autores extendido y adecuado al entorno digital.
- Las medidas tecnológicas de protección.
- La protección jurídica contra la elusión de esas medidas tecnológicas de protección.

Se introducen, entre otros temas, el referido a las medidas tecnológicas de protección y la protección jurídica que los Estados deben brindar frente a la elusión de esas medidas tecnológicas.

El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, respecto de la protección de las *obras fotográficas*, en su artículo noveno, equipara el plazo de protección de las obras fotográficas que tengan originalidad al plazo general de duración del derecho patrimonial sobre las demás obras, con lo cual se zanja la discusión que existía sobre la condición de obra artística de la fotografía y la posibilidad de que se reconozcan plazos menores según se le considere como obra de arte, en este caso protegida por el derecho de autor, o como simple fotografía, reconociéndole solo un derecho conexo.

La definición de comunicación pública establecida en el artículo 8 del Tratado WCT afecta el derecho de reproducción, porque el poner una obra a disposición en línea trae como consecuencia una reproducción permanente a través de las diferentes descargas, con lo cual se almacena y posteriormente se reproduce en diversos soportes, por lo que los actos de reproducción permanentes o temporales que se efectúan en un proceso de transmisión digital son actos de reproducción conforme a los criterios del Convenio de Berna.

El artículo sexto del mismo plantea la interrogante respecto a si al poner el autor su obra en internet está permitiendo la distribución, y con ello que el receptor pueda copiarla y divulgarla; y qué función deben cumplir las medidas tecnológicas de protección, según el artículo undécimo del mencionado tratado. Así mismo, establece una obligación a los países miembros para que proporcionen protección adecuada y efectiva contra la elusión de dichas medidas, que impiden la realización de actos de explotación no autorizados.

Por su lado, el artículo décimo octavo del WPPT establece la obligación de protección de las medidas tecnológicas de protección, otorgándoles un resguardo adecuado que permita disminuir su elusión y restringir los actos no autorizados por los titulares de los derechos.

Sobre el particular, Kiyoshi Tsuru ha señalado que:

El modelo de regulación ofrecido incluye, como medida novedosa, la protección jurídica de mecanismos electrónicos que impiden al usuario realizar

ciertas acciones que atenten contra las facultades exclusivas del titular de derechos de autor y derechos conexos, tales como obtener acceso a la obra resguardada o copiar dicha obra. Algunos llaman a estas medidas tecnológicas “candados electrónicos” o “bardas electrónicas”. Si bien el mecanismo es esencialmente tecnológico, los tratados brindan protección legal adicional contra la evasión de los resultados proporcionados por el dispositivo digital. En otras palabras, debido a que la tecnología puede ser contrarrestada de la misma manera que los candados de metal pueden romperse o las llaves falsificarse, estos tratados establecen la obligación para con sus países miembros de establecer medidas tecnológicas efectivas (...)<sup>15</sup>.

## V. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y SU APLICACIÓN EN LOS CONFLICTOS GENERADOS POR INFRACCIONES EN EL INTERNET CONTRA LAS OBRAS PROTEGIDAS POR LOS DERECHOS DE AUTOR

Habiendo dado una primera mirada al tema del derecho de autor y su relación con el Internet, es necesario conocer cuál es la tratativa que se ha dado a los casos de infracciones en el Internet y cómo accionar ante ellos; pero para ello se debe hacer uso de conceptos de otra rama del derecho, como es el Derecho Internacional Privado: “esta rama nos permitirá determinar la competencia y la normatividad a utilizar (...)”<sup>16</sup>.

Las características propias del Internet conllevaron a conflictos con los métodos tradicionales de resolución de conflictos legales existentes, toda vez que estos tienen sus bases en criterios territoriales y de soberanía, es decir, cada país tiene su respectiva corte que comúnmente aplica sus normas nacionales; esta conceptualización tradicional sufre grandes conflictos en aquellos casos de disputas provenientes de infracciones mediante el Internet, toda vez que los derechos protegidos en un determinado territorio pueden ser infringidos en distintos territorios, con lo que surgen las interrogantes planteadas en la introducción.

La normatividad especial vigente relativa a la protección de los derechos de autor no establece mecanismos que busquen determinar cuál sería la entidad competente para poder dilucidar las infracciones en estos casos. Siendo así, y con la finalidad de poder analizar cuál podría ser la solución o propuesta de solución para este conflicto de determinación de competencia, es decir, si debe darse una competencia internacional o una competencia territorial, es necesario verificar

<sup>15</sup> TSURU, Kiyoshi, “Los tratados de internet ¿murallas digitales?”, *Entérate*, N° 11, México D.F., 2002. Disponible en <<http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2002/agosto/muradig.htm>>, página web consultada el 4 de abril de 2011.

<sup>16</sup> DELGADO BARRETO, César y otros, *Introducción al Derecho Internacional Privado*, 3ª edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010, p. 58.

algunos criterios utilizados en otras normas, como el Derecho Internacional Privado, que podrían servirnos para resolver estos casos particulares.

### 5.1. Sobre la Jurisdicción y Competencia

Un primer criterio a tener en cuenta es el de la Jurisdicción. Para P. Donohue, es difícil el uso tradicional del concepto geográfico de jurisdicción en aquellos casos de violación de Derechos de Autor en el Internet debido a su carácter internacional. El Internet se encuentra dividido en *host* o redes, donde algunas están cerradas, no permitiendo la conexión mientras no estén interconectadas o se active el hipervínculo que vincula dos páginas web. Continúa este autor señalando que se trata de un sistema descentralizado que transmite información en forma rápida: los mensajes van en varios paquetes que luego son reunidos por el ordenador que los recepciona; no es posible determinar cuál es la fuente original por el sistema *cache* que utiliza esta red.

No existe necesariamente conexión entre una dirección de internet y una jurisdicción física, desconociéndose la ubicación física de las personas que intervienen en el acto violatorio del derecho, lo que en un primer momento podría llevarnos a concluir que la determinación de la jurisdicción y la efectividad de sus decisiones devengan en un hecho casi imposible.

Sin embargo, los tratadistas plantean que con la intervención del Internet no es imposible determinar una jurisdicción para este tipo de infracciones, sino que deben realizarse una serie de adecuaciones a conceptos tradicionales como el de jurisdicción para poder plantear la solución al problema, en el cual es posible hacer uso de los recursos tecnológicos que coadyuvan a dicha adaptación.

Sobre el particular, en el caso de la Comunidad Europea se han dado los siguientes instrumentos: Reglamento de Consejo N° 44/2001, Convenio de Bruselas del 27 de Setiembre de 1968 y Convenio de Lugano del 16 de Setiembre de 1988. En estos documentos se señala que la jurisdicción corresponderá, en caso las partes no hayan llegado a un acuerdo, a la del domicilio del demandado; este domicilio debe estar en el territorio de algún Estado que suscribió el Convenio de Bruselas, o debe estarlo el lugar del cumplimiento de la obligación o donde se realizó la infracción, considerando algunos que en el caso del Internet el domicilio lo determina el proveedor de acceso a la red.

Asimismo, señala la normatividad europea que debe tenerse en cuenta si nos encontramos o no frente a una relación contractual, en cuyo caso se siguen los criterios señalados en el contrato; de no ser así, se tendrá en consideración, por ejemplo, el lugar del registro, el lugar de producción del hecho. Dicha norma señala que serán competentes todos los países en donde recae el daño, limitándose el daño al territorio de cada país.

En el caso del tratamiento que se le dio en Estados Unidos de América, regido por el *Common Law*, debe indicarse que dichas cortes tienen dos tipos de

jurisdicción: (a) una respecto del acusado o *personal jurisdiction* y (b) otra respecto de la materia de disputa.

Para que una corte tenga jurisdicción sobre el acusado, se tendrá en cuenta el grado de contacto entre el acusado (infractor) y la corte que pretenda asumir la competencia, la determinación de este grado de contacto será el que *a posteriori* determine si tendrá competencia solo respecto del daño causado en su jurisdicción, o además comprenderá al acusado fuera de este. Así por ejemplo, si el acusado reside en el área de la corte o si su relación es infrecuente o de menor contacto, dependiendo de este nivel se puede considerar que se trata de una jurisdicción general, es decir, la corte tiene jurisdicción sobre todos los actos que el acusado ha cometido fuera de la jurisdicción de la corte cuando el acusado reside en el territorio de la corte o hace negocios en dicho territorio; o puede ser específica, es decir, la corte solo tiene jurisdicción sobre los actos que el acusado ha realizado dentro del territorio de la corte cuando el acusado no reside en el territorio ni hace negocios en el mismo, siendo que el contacto, por lo tanto, es mínimo.

En el contexto del Internet, el conflicto se genera en el hecho de verificar si, en el caso de aquellos actos cometidos mediante el mismo, se trata de una jurisdicción general o específica. Las cortes han rechazado el criterio de hacer negocios cuando la página web es de tipo pasivo, es decir, que los residentes de la jurisdicción de la corte no pueden ordenar cosas o descargar información desde la página web en dicha jurisdicción, o cuando el operador de la página web bloqueó cualquier contacto continuo y otras manejadas por denunciados no residentes que simplemente promocionan copias ilícitas, pero que no permiten descargar esas copias, no pueden ser materia de la llamada *general jurisdiction*. La corte considerará que una empresa extranjera hace negocio dentro el territorio y, por lo tanto, le corresponde la *general jurisdiction* cuando tiene una sucursal que puede tener acceso al manejo de la página web.

Cuando los contactos del demandado con el Estado son menos intensivos que los de un demandado que desempeña su actividad comercial en el ámbito de la jurisdicción, un tribunal tendrá competencia especial solo en las causas que surjan del contacto del demandado con los actos relacionados con el Estado en que se encuentra la jurisdicción, en la medida en que el demandado tenga ciertos contactos mínimos con esa jurisdicción, de manera que el proceso no vulnere los conceptos tradicionales de juego limpio y justicia efectiva.

Hay contacto mínimo con el ámbito de una jurisdicción si se han realizado actos por los que el demandado se vale intencionalmente del privilegio de desempeñar actividades en el Estado de la jurisdicción e invoca, con ello, los beneficios y protecciones de sus normas.

El artículo 1203 de la *Digital Millennium Copyright Act* señala que serán competentes para conocer las acciones civiles que se interpongan contra aquellas infracciones respecto de esta norma, los órganos jurisdiccionales del distrito en el cual se cometió la infracción, siendo que dichos órganos jurisdiccionales tendrán,

entre otras, la facultad de poder señalar sumas indemnizatorias a favor de los titulares que sufrieron violación de sus derechos.

Las teorías aplicadas para determinar el criterio del contacto mínimo se desprenden de diversos casos resueltos respecto de infracciones a los Derechos de Autor en Internet:

- a) Asunto *Compuserve. Inc v. Patterson*: para determinar la jurisdicción y competencia no es suficiente solo la accesibilidad.
- b) En el caso *Playboy Enterprise Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc* se declaró la competencia, porque el acceso y descarga se dio dentro de su territorio.
- c) En el caso *Hall v. La Ronde* se determina que es competente el juez del estado en donde reside el ciudadano que recibe el correo electrónico.
- d) En el caso *Bensusan Restaurant corp. v. King*, la Corte aplicó un criterio distinto al del caso anterior, toda vez que la posibilidad de acceder a un sitio web en un determinado territorio no resulta como prueba suficiente del mínimo *personal jurisdiction* o contacto mínimo.
- e) En la demanda de *Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc.* se excluye la competencia de los tribunales cuando los sitios web de los demandados establecidos en el extranjero son de tipo pasivo, es decir, la información no provoca la contratación, sino simplemente información entre los usuarios.
- f) En el caso *Zippo Manufacturing v. Zippo Dot Com* se estableció lo que se conoce como sitio web activo (provoca la contratación de los usuarios) porque existía intención de dirigir las actividades a un determinado sitio, las acciones se desarrollaron en un Estado.

Respecto a criterios utilizados para la determinación de la jurisdicción en casos de infracciones en Internet, es posible también citar el caso de *Playboy Enterprises Inc. Vs. Tattilo Editrice* y otros<sup>17</sup>, referido a una página web de procedencia italiana que promovía, distribuía y vendía para Estados Unidos una revista de las mismas características que la de *Playboy*, utilizando las mismas imágenes que la revista de la empresa demandante. La Corte del Distrito Sur de Nueva York fundamentó su jurisdicción en lo siguiente:

*El demandado ha solicitado activamente clientes dentro de los Estados Unidos para su sitio en la Internet, y haciéndolo ha distribuido su producto dentro de los Estados Unidos. Cuando un potencial suscriptor envía por un fax el formato requerido por Tattilo, recibe de vuelta, vía e-mail, una contraseña y un nombre de usuario. Por este proceso, Tattilo distribuye su producto dentro de los Estados Unidos. En la ausencia de mecanismos de observancia, el derecho de propiedad intelectual podría ser fácilmente infringido a través de la creación de sitios en la Internet que permitieran la mayor distribución que alguna vez*

---

<sup>17</sup> Disponible en <[www.loundy.com](http://www.loundy.com)>, página web consultada el 17 de octubre de 2011



se haya disfrutado. Nuestro sistema de larga data de protección a la propiedad intelectual ha incentivado a las mentes creativas para ser productivas. La dilución de esta protección puede desestimular la creatividad. Mientras esta Corte no tiene ni la jurisdicción ni desea prohibir la creación de sitios web en la internet alrededor del mundo, sí puede prohibir el acceso a esos sitios en “este” país. *En consecuencia, mientras Tattilo puede continuar operando su sitio en la Internet, debe sin embargo abstenerse de aceptar suscripciones de clientes que vivan en los Estados Unidos (...)* (Las cursivas son nuestras)<sup>18</sup>.

Los párrafos precedentes nos han señalado un panorama respecto de los criterios que se aplican en otros países para solucionar conflictos surgidos por determinación de competencia internacional; estas normas que son perfectamente aplicables a las infracciones provenientes de usos no autorizados, mediante el Internet, de imágenes protegidas por Derecho de Autor, pueden servir de lineamientos que permitan que dentro de la Comunidad Andina, a la cual el Perú pertenece, y que en concordancia con nuestra realidad regional, se implementen.

En primer lugar, se requiere una redefinición del criterio de territorialidad aplicable a los casos de Internet, a efectos de que este, en concordancia con su característica de internacional, se determine en virtud de lo siguiente, sin importar si la vía utilizada es la de un procedimiento administrativo o de un proceso judicial:

- En caso se trate de una acción proveniente de una relación contractual, el sometimiento será a la Jurisdicción que en el contrato se determinó expresamente.
- De ser un caso de una infracción proveniente de una relación extracontractual, fijar dentro de los órganos de la Comunidad Andina una Corte con facultades para conocer de estos casos cuando el demandado es nacional o reside en alguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones; para ello, lo conveniente sería que se busque el reconocimiento internacional de dicha Corte a efectos que lo resuelto por ésta sea ejecutado por otras cortes con jurisdicción tanto dentro como fuera de la Comunidad Andina de Naciones.
- Estando a que ubicar el domicilio de los infractores en Internet muchas veces es imposible, en virtud a los criterios de responsabilidad que se le atribuyen a los proveedores de servicios, resulta factible que dicha corte tenga jurisdicción si estamos hablando de un demandado que haya nacido, resida o desarrolle sus actividades en el territorio de alguno de los países de la Comunidad Andina.

---

<sup>18</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Reus S.A., Madrid, 2007, p. 377.

- En este caso, la Corte se encuentra facultada para medir el daño causado con la infracción a nivel de la Comunidad.
- En caso el demandado no sea nacional o reside en alguno de los países de la Comunidad Andina, pero el efecto de la infracción se plasma en alguno de los territorios de los países de la Comunidad, la Corte tendrá competencia solo respecto del daño causado en el territorio del país que forma parte de la Comunidad Andina.

Estas propuestas se encuentran en concordancia con nuestras normas conflictuales señaladas en el Código Civil, con lo cual no se requeriría modificar la normatividad a efectos de poder comenzar a dar soluciones efectivas ante las constantes infracciones que se cometen diariamente a través del Internet.

## 5.2. Sobre el Derecho a Aplicar

El derecho de autor establece un principio de territorialidad, en el cual se verifica que para la protección se tendrá en cuenta las leyes nacionales, y dado que el Internet plantea una internacionalidad, fija un panorama en el cual para un mismo acto se pueden aplicar varias leyes nacionales, lo que en el derecho internacional es conocido como la *lex loci protectionis*.

Para poder resolver este conflicto, se han realizado dos propuestas:

- *Nueva Lex Mercatoria*: Que busca generar normativas que puedan ser aplicadas al ciberespacio (Interley), a través de leyes que lo que buscan es la autorregulación basada en la autonomía de la voluntad y la autorreglamentación; es decir, crear una Ciberley.

| VENTAJA                              | DESVENTAJA  |
|--------------------------------------|---|
| Se evitan los conflictos de leyes    | Falta de acuerdo entre países                     |
| Sistema legal de orden internacional | Renuncia a regulación interna                     |
| Se adecúa al Internet                | Pérdida de soberanía                              |
| Sistema propio de sanciones          | Afecta el poder vinculante                        |
| Sistema con derechos y libertades    | Sus reglas pueden ser contrarias a las nacionales |

- *Adecuación de la actual normatividad al entorno digital*: Esta propuesta se vio reflejada en lo que se conoce como *El Libro Verde*, que defiende la aplicación del principio de la ley de origen del servicio para determinar la ley aplicable (es decir, donde se realizó el acto infractor) o en los tribunales de la sede del responsable (en dicho supuesto, el tribunal que tendrá competencia la aplica respecto del total del daño).

No obstante, este criterio puede generar que los infractores ubiquen el lugar del acto infractor en aquél país donde el nivel de protección de los derechos de

autor es menor, y así eludir cualquier tipo de sanción ante actos infractorios; toda vez que debe tenerse siempre presente que, por las características del Internet, un usuario es a la vez en forma potencial tanto emisor como receptor de la obra, y en consecuencia un infractor latente.

Si bien esta orientación no ha tenido mucha aceptación a nivel internacional, en el caso de la jurisprudencia norteamericana sí ha sido aplicada a través de lo que conoce como "*teoría de la copia raíz*", es decir, la competencia y la norma a aplicar será la norteamericana en aquellos casos en los cuales el origen de la infracción se dio en dicho país, obteniendo el titular del derecho la respectiva compensación del total de los daños a nivel internacional, con lo cual la norma que en genérico se aplicaría sería la de dicho país, pudiendo plantearse un conflicto doctrinario entre el *Common Law* y el derecho Romano Germánico, vertientes que, como se planteó al inicio del artículo, tienen divergencias conceptuales, en especial respecto de los derechos morales.

En el caso de la Comunidad Europea, el artículo 8 de la Propuesta del Reglamento de Roma indica que la norma que se aplica es la del país de la emisión cuando la infracción se localiza en un país de la comunidad, y cuando se da en un país foráneo a la comunidad, la norma que se aplica será la de los vínculos más estrechos.

En el seno de la OMPI surgieron dos propuestas: la primera fue la de J. Ginsburg, quien propone un sistema flexible en el que, al tratarse de una plurilocalización, se aplique la norma de mayor protección. Por su parte, Barriati opina que se debe tener en cuenta primero el lugar de la carga de la obra; si en dicho país no hay protección, se aplica la norma del lugar en el que se produjo el daño.

En caso se elija el criterio del lugar del daño, se debería elegir aquella norma que brinde mayor protección o aquella en la que se dio el mayor daño.

Tal y como se indicó en los párrafos anteriores, a nivel de Comunidad Andina se debe crear una corte competente que, de acuerdo con las características del denunciado, podrá tener injerencia o no, o en su defecto modificará tanto el Tratado como el Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, para que pueda ser jurisdicción en casos de infracciones cometidas a través del Internet como instancia supranacional y se encargue de emitir lineamientos que cada Órgano Jurisdiccional o Administrativo de cada país pueda seguir dentro de su territorio.

Así, podría tenerse una armonización por lo menos dentro del ámbito de la Comunidad Andina, y, al ser el caso que la misma es concordante además con las normas del Convenio de Berna, en cierta medida se avanzaría respecto de las barreras que puedan existir entre las legislaciones, procurando siempre que no se afecte el derecho del trato nacional.

### **5.3. Sobre los Intervinientes en la Infracción:**

El sistema del Internet y la forma en que dicha herramienta es utilizada hace que exista una serie de sujetos que intervienen para que se pueda completar su funcionamiento: desde el encargado de brindar el servicio del Internet, el que

ingresa la información, el usuario y/o receptor, hasta aquellos agentes que se encargan, por ejemplo, de crear vínculos entre dos proveedores de información que se encuentran vinculados.

El proveedor de contenidos es el encargado de introducir los contenidos (obras protegidas) al que luego acceden los usuarios mediante su ordenador; es aquél que escoge y decide la información (entiéndase en el presente caso obras) que saldrá publicada en una página web o en algún sitio de la web. Es por esta facultad decisiva que se considera que el proveedor de contenidos tiene un alto grado de responsabilidad en las infracciones que se puedan cometer contra los derechos de autor.

Para P. de Miguel Asencio<sup>19</sup>, citando la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Madrid de 16 de marzo de 2001, el prestador de servicios que proporciona contenidos a través, por ejemplo, de un sitio web, también va a ser responsable aunque los contenidos incluidos en su página web hayan sido producidos por un tercero subcontratado, pudiendo posteriormente obtener resarcimiento dirigiéndose al contratista.

Respecto de los proveedores de servicios en línea, son aquellos que realizan una relación de intermediarios entre la información puesta en la red por el proveedor de contenidos y el usuario final. Son diversos los tipos de proveedores de servicios en línea; entre ellos tenemos a:

- *El proveedor de servicio de internet* pone a disposición del proveedor de contenido un espacio en la memoria del servidor o de una página web.
- *El proveedor de acceso a internet* se encarga de abrir la puerta de acceso a Internet y pasa todo el tráfico del usuario: es el que hace posible la conexión a internet.
- *El proveedor de alojamiento* brinda el servicio de alojamiento y mantenimiento de obras en el servidor.
- *El proveedor de almacenamiento* ofrece el servicio al usuario para que ocupe un espacio en un servidor de red, con el objeto de guardar determinados objetos a los que normalmente solo tiene acceso el cliente.
- *Servicios de catching*, reproducción en la memoria *cache* de un proveedor de acceso de un lugar remoto de la red que contiene objetos protegidos.
- *Los operadores de servicios web*, quienes se encargan de brindar medios y espacios para el intercambio de diversos tipos de contenidos.

En el caso de los proveedores de motores de búsqueda y los de hipervínculos, el primero de ellos se encarga de poner a disposición de los usuarios grandes bases de datos, clasificando los contenidos que preexisten en Internet en forma

---

<sup>19</sup> ESTEVE GONZALES, Lydia, *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Editorial Granada, España, 2006, p. 115.

temática para que el usuario pueda llegar a ellos en forma rápida y eficaz a través del enlace correspondiente.

Los proveedores de hipervínculos, por su parte, se encargan de poner a disposición de los usuarios mediante su mismo sitio web una serie seleccionada de enlaces a otras páginas web. Respecto a éstos últimos, el artículo 17 de la Ley Española de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico<sup>20</sup> ha precisado cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que los proveedores de motores de búsqueda o los de hipervínculos no asuman responsabilidad en caso de infracciones<sup>21</sup>.

En el año 2000, el Tribunal de Comercio de París, en el caso seguido por SNC Havas y Numerique y otro contra Keljob SARL<sup>22</sup>, precisó las condiciones por las cuales la creación de un hipervínculo puede ser considerado como una conducta infractora: ello será cuando se desvíe o desnaturalice el contenido del sitio web originario hacia el cual conduce el hipertexto, que aparentemente se trata de un sitio web propio; es decir, no se mencionó la fuente, el internauta de la información existente no puede verificar que se trata de una redirección hacia una página o sitio web distinto del originario.

Del mismo modo, en la sentencia emitida en apelación por la Cuarta Sala de los Estados Unidos de América, referida al caso *Kelly v. Arriba Soft Corp.*<sup>23</sup>, emitida el 23 de Enero de 2002, respecto de la demanda interpuesta por un fotógrafo profesional contra una empresa que se dedicaba a brindar información

---

<sup>20</sup> Disponible en <<http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/LSSI.htm>>.

<sup>21</sup> Artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico: "1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos".

<sup>22</sup> Disponible en <[http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id\\_article=81](http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=81)>

<sup>23</sup> Disponible en <[http://fairuse.stanford.edu/primary\\_materials/cases/ariba\\_soft.pdf](http://fairuse.stanford.edu/primary_materials/cases/ariba_soft.pdf)>, página web consultada el 17 de octubre de 2011.

de búsqueda de páginas web a través de imágenes en tamaño pequeño en lugar de utilizar texto como otros buscadores (las imágenes que obtenían eran provenientes de otras páginas web: dando un *click* en esas imágenes se permitía el acceso a las mismas en tamaño normal), se indicó que:

- 1) Si bien la demandada no cobraba nada porque sus usuarios accedan a las fotos del demandante, se había efectuado un acto de transformación de la obra original al haberse puesto las mismas como *links* para su acceso, más aún si se podía verificar que las fotos se encontraban en un tamaño diferente y tenían una resolución mucho menor a las originales.
- 2) Se usaron las imágenes para fines totalmente distintos para los que el titular del derecho las había creado.
- 3) Las cortes han señalado que existe *fair use* cuando una obra original es retransmitida a través de un medio distinto pero con la misma finalidad.

Del mismo modo interviene el proveedor de red, aquel que se encarga de suministrar la infraestructura técnica necesaria para que el usuario pueda conectarse, mediante un proveedor de servicios de internet, con las páginas o sitios web donde está almacenado un determinado contenido. Asimismo, se encarga de transmitir la información y establece la conexión entre el proveedor de acceso y el usuario.

Este no tendrá ningún tipo de responsabilidad siempre y cuando su labor sea la de un simple intermediario, es decir, si no tuvo injerencia en los contenidos u originó la transmisión; tampoco será responsable en los casos de almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos cuando estos sean con fines solo de transmisión en la red y su duración sea razonable.

El usuario de la red es aquel que accede al internet y a sus aplicaciones; tendrá responsabilidad directa en el caso del autor material, e indirecta en el caso de inducir, causar, facilitar o ayudar a la comisión de la infracción.

## **VI. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL INTERNET**

Si bien no son los encargados de introducir los contenidos, tienen una participación directa en su difusión y, por tanto, deben responder por la transmisión de obras infractoras, más aún si fue compelido por el titular del derecho respecto del origen ilícito de dichas obras o si, a pesar de no haber sido requerido, sospechaba que el material allí obrante infringía las normas.

El derecho estadounidense reconoce la responsabilidad secundaria solo en la jurisprudencia, mientras que las condiciones que rigen la exención de los proveedores de servicios se han introducido en la legislación de derecho de

autor de los Estados Unidos mediante la Ley de Derecho de Autor para el Milenio (Digital Millennium Copyright Act 1998), en adelante "DMCA"<sup>24</sup>.

Según una jurisprudencia bastante arraigada, la responsabilidad secundaria puede darse en forma de responsabilidad subsidiaria o de responsabilidad indirecta. Hasta la fecha, los tribunales estadounidenses han reconocido una infracción subsidiaria por terceros cuando el demandado tiene conocimiento de la infracción y, en cierta medida, la facilita. Comúnmente, se ha considerado que existía responsabilidad indirecta en materia de derecho de autor cuando el demandado tenía el derecho y la capacidad de supervisar la actividad que constituía una infracción primaria y tenía un interés financiero en la misma<sup>25</sup>.

Las propuestas que respecto a la fijación de esta responsabilidad se han dado son diversas, siendo las más importantes la Europea y la Norteamericana. En la primera, se considera que los proveedores de servicios son responsables por estos contenidos infractorios, vale decir, se trata de una legislación de tipo horizontal en la que no se distingue entre los tipos de contenidos. Por su parte, la normativa estadounidense de 1998 trata la responsabilidad en forma vertical, porque se hace un análisis específico de cada caso en concreto.

La Directiva Europea N° 2000/31/CE<sup>26</sup> sobre el Comercio Electrónico señala en su artículo segundo que se considerará que un prestador de servicios es aquel que suministra un servicio en la sociedad de la información, y si lo hace por un determinado tiempo y en una instalación estable, se trata de un proveedor de servicio constante.

Si bien no se ha establecido la obligación general de supervisión de contenido, conforme a lo señalado en la directiva, los proveedores de servicio tienen una responsabilidad por culpa.

Del mismo modo, los proveedores de servicios no tendrán responsabilidad respecto de los contenidos, puesto que actúan como simples transmisores, en aquellos casos en los cuales se reúnan las siguientes circunstancias: (a) no originan la transmisión, (b) no seleccionan los contenidos, (c) no los cargan a la red, (d) no realizan actos de modificación luego de que los contenidos son cargados a la red, (e) no tienen la capacidad de determinar quiénes serán los destinatarios.

---

<sup>24</sup> VON LEWINSKI, Silke, "Algunos problemas jurídicos relacionados con la puesta a disposición a través de las redes digitales de obras artísticas y literarias así como de otros objetos", *Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO*, UNESCO, París, 2005, p. 9. Disponible en <[http://portal.unesco.org/culture/es/files/26128/11514180061lewinski\\_sp.pdf/lewinski\\_sp.pdf](http://portal.unesco.org/culture/es/files/26128/11514180061lewinski_sp.pdf/lewinski_sp.pdf)>, página web consultada el 17 de octubre de 2011.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML>>, página web consultada el 17 de octubre de 2011.

Debe añadirse, además, que en los casos en los que se realice un almacenamiento provisional, este debe ser solo para ejecutar la transmisión en la red, y su duración no debe ser superior al tiempo razonable para esa transmisión.

En el caso de que sus clientes sean quienes han alojado en sus servidores obras sin autorización, los proveedores estarán exentos de responsabilidad cuando no tengan conocimiento de que estos contenidos eran ilícitos, o si, a pesar de saber de la ilicitud, actuaron a la brevedad posible para eliminar o bloquear dichos contenidos.

El artículo 15 de la directiva señala que no existe una obligación hacia los proveedores de servicios para que supervisen la información que sus usuarios almacenan en los ordenadores; los países pueden fijar lineamientos para que en forma oportuna estos comuniquen a las autoridades competentes este tipo de actos o brinden la información de los contratos de almacenamiento que hayan suscrito con terceros (usuarios).

Por su parte, el artículo 13 de dicha directiva, en lo que refiere al almacenamiento en lo que se conoce como memoria *catching* (cuando se trata de almacenamiento automático, provisional y oportuno), señala que no habrá responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

- No modifica la información ni permite el acceso a ella.
- No interfiere en la aplicación de la tecnología que se empleó para obtener datos sobre la utilización de la información.
- Tuvo un accionar oportuno de retiro de dicho almacenamiento.

La *Digital Millenium Copyright Act*<sup>27</sup> señala en su artículo 512 que un proveedor de servicios es aquel que se encarga de proveer el servicio en línea, y el que opera estos servicios, asimismo, debe entenderse que se encarga de ofrecer la transmisión, el enrutamiento o provisión de conexiones para comunicaciones digitales en línea, entre puntos especificados por un usuario en el que se encuentra la información que ha seleccionado.

Se considera que un proveedor de servicio no será responsable por infracciones contra los derechos de autor que se cometan durante el uso del servicio brindado solo si se cumplen, en forma coadyuvante, los siguientes supuestos:

- Tiene políticas para dejar sin efecto los contratos de prestación de servicios cuando un usuario en forma reincidente cometa actos infractorios, asimismo, estas políticas deben encontrarse debidamente implementadas y comunicadas a los usuarios.
- No interferir y/o afectar las medidas tecnológicas que los titulares de derecho han determinado para proteger sus obras.

---

<sup>27</sup> Disponible en <<http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>> y <<http://copyright.gov/legislation/hr2281.pdf>>, páginas web consultadas el 17 de octubre de 2011.



Dicho artículo señala, además, que los proveedores de servicios no serán responsables cuando sean meros transmisores de contenidos en los casos de almacenamiento temporal en el sistema *catching*, el alojamiento de datos o *hosting* de sitios o páginas web de terceros, uso de herramientas para la localización de información y enlaces de hipertexto que puedan dirigir a los usuarios a páginas en las cuales exista contenido infractorio.

Esta exención de responsabilidad abarca a las entidades educativas siempre que (a) actúen como prestadoras de servicios solo a disposición de los estudiantes, catedráticos e investigadores, (b) el contenido allí existente no sea material pedagógico de los últimos tres años de la currícula, (c) en el mismo período, no sean notificadas más de dos veces por actos infractorios, y (d) finalmente, que tengan una política de difusión del respeto por las normas del *copyright*.

En el caso de la limitación de responsabilidad de los proveedores de alojamiento de contenido de terceros, la norma señala los siguientes requisitos:

- No tener un conocimiento efectivo de que el contenido o la forma en que ese contenido se obtuvo se apoyó en una infracción.
- No obtener un beneficio económico directo a través de esta actividad infractoria.
- Suprimir o bloquear los actos infractorios a la brevedad posible, habiendo tenido la posibilidad de detectarlos.

De acuerdo con la profesora Delia Lipszyc, las principales diferencias que se pueden encontrar entre la normativa norteamericana y la europea son las siguientes<sup>28</sup>:

- a) Una limitación expresa de responsabilidad en favor de los proveedores de servicios por el uso de herramientas para localizar información (motores de búsqueda, hipervínculos, etcétera), por medio de las cuales se dirige a los usuarios hacia los contenidos en infracción.
- b) Un procedimiento de notificación de las infracciones.
- c) La exención expresa de responsabilidad a favor de las instituciones de educación superior, públicas o sin ánimo de lucro, cuando actúan como proveedoras de servicios en línea poniendo contenido a disposición de sus estudiantes, profesores e investigadores.

A pesar de las diferencias aquí señaladas, ambas normas fijan como precepto general que los Prestadores de Servicios no son responsables por la comisión de actos ilícitos contra los derechos de autor cuando notifiquen dichos actos y, asimismo, bloqueen o retiren el material infractor.

---

<sup>28</sup> LIPSYC, Delia, *Nuevos Temas de derecho de autor y derechos conexos*, ob. cit., p. 379.

Para el profesor chileno Santiago Schuster, cuando un contenido de la red es ilícito, el proveedor de contenidos tiene responsabilidad (incluso si el contenido no fue efectuado por el él sino por los usuarios finales) cuando este creó un fondo de información con el que sus clientes aportaron, más aún si el proveedor de servicios no fue diligente en obtener los datos de las personas que introducían dicha información<sup>29</sup>.

Señala, además, que el proveedor de acceso y el proveedor de alojamiento de la página web también tendrán responsabilidad cuando, conociendo de este contenido ilícito, no realizan accionar alguno tendiente a su retiro<sup>30</sup>.

Esta responsabilidad tiene su fundamento en que los proveedores de servicios — así como los proveedores de sitios —, ante el “anonimato” de los usuarios finales, son una pieza fundamental para poder detener estos actos ilícitos, y en caso de no cooperación con los titulares de derecho, respaldan los actos infractorios sea por mantener el servicio o por no proceder el cese en forma oportuna<sup>31</sup>.

Respecto de la responsabilidad de los proveedores de servicios, la resolución que abrió el camino al análisis de estos sujetos intervinientes es el llamado caso “*Napster*”.

En Estados Unidos, una serie de empresas titulares de derechos respecto de obras musicales demandaron a *Napster* por ser responsable indirecto de actos que infringen el *copyright*, puesto que a través de su sistema se permitía la transmisión y descarga de obras musicales, toda vez que los usuarios podían almacenar en el disco duro de un ordenador las obras en formato MP3; asimismo, se permitía la realización de búsquedas en los archivos de los otros usuarios y, finalmente, la transferencia de copias exactas de estos archivos mediante el Internet (proceso *peer to peer*).

En su defensa, *Napster* argumentó dos fundamentos: el primero señalaba que las grabaciones realizadas por sus usuarios eran domésticas y, por lo tanto, autorizadas conforme al artículo 1008 de la norma, y el segundo alegaba que su accionar estaba dentro de los cánones de los denominados “puertos seguros”.

El Tribunal Federal de Apelaciones, concordando con lo dispuesto por el Tribunal Federal de Distrito, en su decisión del 12 de Febrero de 2001, indicó que *Napster*, mediante su sistema, coadyuvó (es decir, ayudó) a la comisión de actos infractorios por parte de sus usuarios cuando intercambiaban archivos, lo que se traducía en una responsabilidad indirecta, al proporcionar a sus usuarios el programa *MusicShare*, a través del que no solo se reproducían las obras musicales sino que, además, accedían a un base de datos central, lo que revertía en un beneficio económico a favor de *Napster*, porque sus usuarios eran abonados,

---

<sup>29</sup> Ídem, p. 414.

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

con lo que podría decirse que existía una relación contractual en la que *Napster* tendría acceso al control del comportamiento de sus usuarios.

Respecto al argumento de excepción en aplicación del artículo 1008, la Corte manifestó que un disco duro no puede ser homologado a la definición de aparato digital porque su objetivo no es grabar o realizar copias digitales.

Con relación a ser actos de *fair use* (muestreo, cambio de espacio y reproducción autorizada por parte de artistas), el Tribunal realizó un análisis de cada una de estas modalidades y determinó que:

- *Muestreo*: Tiene la calidad de comercial aunque la compra sea eventual. Si bien con este accionar se podría aumentar en forma indirecta la venta de las obras de los titulares de derecho, ello no significa que se ignore su derecho al licenciamiento.
- *Cambio de espacio*: En este caso se da una distribución simultánea a varios usuarios de la misma obra; más aún, los usuarios podían acceder desde diversos ordenadores (no solo del cual realizaron el *upload*) al material que obra grabado en el sistema.

En lo referido a la responsabilidad indirecta, se precisó que se requiere que el infractor indirecto conozca o tenga razones para conocer de los actos ilícitos, hecho que se probó porque *Napster* sabía cuáles eran las obras que sus usuarios intercambiaban, no requiriendo saber de los actos específicos de infracción (es decir, obligación de diferenciación entre obra lícita e ilícita), más aún si los titulares de derecho ya le habían informado de la existencia de obras ilícitas.

Así mismo, en el caso seguido por *Playboy Enterprises contra George Frena*<sup>32</sup>, aplicable al caso específico de infracción contra fotografías protegidas, respecto al hecho de que el demandado había introducido en su página web una serie de fotografías que eran propiedad del demandante para que diversos usuarios vía suscripción a su página web pudieran tener acceso a ellos pudiendo incluso bajar las mismas a sus equipos en una calidad de fotografía alta, sin que dicho proveedor haya obtenido previamente la autorización respectiva por parte del titular de los derechos sobre estas obras, la Corte del Distrito de Florida determinó que:

- 1) La muestra de una copia era un acto de comunicación pública.
- 2) Dicho hecho no podría ser considerado como un acto de *fair use*, toda vez que no se encontraba dentro de los criterios legales para su aplicación, más aún si la propia empresa demandada había señalado que obtuvo ganancias, que si bien eran mínimas, eran ganancias; y, por lo tanto, se trataba de actos que buscaban un beneficio económico por parte de la empresa demandada.

<sup>32</sup> Disponible en <[www.louandy.com/CASES/Playboy\\_v\\_Frena.html](http://www.louandy.com/CASES/Playboy_v_Frena.html)>, página web consultada el 17 de octubre de 2011.

- 3) No importa si el infractor tuvo conocimiento de la infracción al derecho de autor, por lo tanto, no se necesita que exista intención de infringir estos derechos, toda vez que la infracción o el conocimiento no son elementos de la infracción, y por lo tanto un infractor inocente es a la vez culpable por esta infracción.

## VII. LA RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS DE INTERNET

Muchas veces, las obligaciones de los usuarios de Internet no solo respecto al uso del servicio que se le brinda sino respecto del cumplimiento de la normatividad en general pueden encontrarse plasmadas en el contrato que suscribe con su prestador, en cuyo caso, al descubrirse que el usuario incumplió una de las cláusulas del contrato, el proveedor del servicio puede deducir, a efectos de verse exento de responsabilidad alguna, un incumplimiento contractual.

Pero si dentro del contrato del servicio que se está proveyendo no se han incluido, por ejemplo, cláusulas de no incurrir en actos contra el derecho de autor, serán actos de responsabilidad extracontractual en los que el proveedor de servicio será exento de responsabilidad solo si demuestra un accionar diligente sobre el particular.

Los usuarios serán responsables de la comisión de actos contra el derecho de autor si los realizan sin contar con la autorización respectiva por parte de los titulares o si estos actos no pueden circunscribirse a las excepciones de la norma.

Sobre la determinación de los infractores, considero que, en el caso de explotación de obras protegidas por Derecho de Autor —y en especial de las imágenes, que es el tema materia del presente artículo—, podría implementarse a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, respecto de la determinación de la responsabilidad de los proveedores de servicio, una directiva similar a la adoptada en la Comunidad Europea, toda vez que es por la corriente de derecho Romano-germánico que predomina en nuestra norma especial, sería la que mejor se adaptaría a la realidad de nuestros países, y si bien no es un remedio infalible, por lo menos ello servirá para reforzar la fuerza jurisdiccional de la Corte Especial en el seno de la Comunidad Andina que también se ha propuesto.

En España, mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo del año pasado, denominada de Economía Sostenible, se estableció una serie de medidas tendientes a modernizar la economía española en tres aspectos, disponiendo, en su Cuadragésima Tercera Disposición Final, el corte de acceso a Internet a aquellos usuarios que en forma reiterada violaron la propiedad intelectual; ello de conformidad con los lineamientos que previamente se habían establecido en la Directiva que regula el acceso a Internet aprobado por la Comunidad Europea.

Mediante dicha norma se determinó que:

- 1) Se modifique el artículo 8.1 de la Ley 34/2002 relativo a Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, referido a las res-

tricciones a la prestación de servicios, agregando un nuevo supuesto: que a través de este servicio se violen los derechos de propiedad intelectual, entre ellos el Derecho de Autor.

- 2) Del mismo modo, se agregó un nuevo apartado al artículo ocho de la norma anteriormente señalada, mediante la cual los prestadores de servicios deben brindar la información que permita la identificación del responsable de la comisión de dichos actos infractorios; para ello, deberá existir una orden judicial previa conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- 3) Asimismo, se modifica el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, creando así la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, que estará compuesta por dos secciones.

La primera ejercerá funciones de mediación y arbitraje en casos de conflictos y la segunda buscará salvaguardar los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por parte de los responsables de estos servicios.

Para ello, esta segunda sección tiene facultades para que se interrumpa la prestación de un servicio (Internet) o para retirar los contenidos que vulneren los derechos de los titulares legalmente protegidos, siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Esto previo requerimiento al prestador del servicio, que en un plazo no mayor de 48 horas proceda con retirar en forma voluntaria los contenidos infractores, o en su defecto realice las alegaciones y proponga las pruebas necesarias respecto a que dicha explotación de la obras se encuentre dentro de los supuestos de excepción legalmente establecidos.

Va a corresponder a este órgano administrativo determinar si dicha utilización se encuentra o no dentro de los supuestos de excepción de la norma, emitiendo, para ello, la respectiva resolución; en caso del retiro voluntario, automáticamente se tendrá por concluido el procedimiento.

De determinarse la necesidad de la suspensión del servicio o del retiro del material infractor, ello deberá efectuarse a través no de la resolución de esta Sección Segunda sino mediante una orden judicial.

Esta acción es de orden administrativo, sin perjuicio de las acciones de tipo civil, penal y/o contencioso administrativo que los titulares de derecho estimen pertinente interponer.

- 4) Se modifica el artículo 9 de la Ley 29/1998 del 13 de Julio de 1998, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, otorgando competencia a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para que emitan la respectiva resolución que autoriza la ejecución de los

actos tanto de suspensión de la prestación de los servicios como lo establecido por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el uso de sus facultades.

Del mismo modo, se introduce un nuevo artículo, 122bis, en el que se describe que el procedimiento debe ser iniciado a solicitud de dicha sección fundamentando el pedido, correspondiendo al Juzgado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, que emita, en un plazo de 24 horas siguientes a la petición, su resolución respectiva sobre la solicitud, siempre que ello no afecte los numerales 1 y 3 del Artículo 18 de su Constitución Política referido al honor, intimidad personal y familiar, la propia imagen y al secreto de las comunicaciones.

La ejecución de dichas medidas requerirá de autorización judicial; para ello, luego del acuerdo tomado por la segunda sección, se debe solicitar al juzgado competente su autorización, y en un plazo máximo de dos días, se citará al representante de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos afectados a una audiencia, en la cual el juez oír a las partes y en un plazo máximo de dos días determinará si procede o no la ejecución de lo dispuesto por la Sección Segunda.

Lo resuelto podrá ser apelado y es resuelto en última instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

### **7.1. Sobre una tentativa a la armonización en los criterios para determinar la jurisdicción, competencia, norma aplicable en las infracciones a los Derechos de Autor en el Internet**

Como se ha señalado a lo largo del presente artículo, a nivel internacional existen intentos por determinar, en el caso de las infracciones a los derechos de autor en el Internet, la norma aplicar, el juez y la jurisdicción competente, que permita una eficaz y eficiente protección y defensa de los estos derechos ante los retos que el Internet ofrece.

De todos ellos, los que más avanzaron fueron Estados Unidos, a través de la Jurisprudencia, y la Comunidad Europea, quienes han logrado un alto grado de armonización de su normatividad; sin embargo, ella resulta insuficiente, toda vez que las mismas solo se limitan a su ámbito territorial pero no pueden extenderse fuera de él, es decir, no pueden aplicarse en forma automática y generalizada a nivel mundial.

No obstante ello, de estos dos casos en particular (que representan las dos corrientes doctrinarias) es posible obtener lineamientos bases a utilizar para la resolución de los conflictos materia de análisis; más aún si en el caso de América Latina no se han dado todavía soluciones a nivel doctrinario ni legislativo que puedan aplicarse en todo el continente.

La Comunidad Andina de Naciones, actualmente conformada por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, si bien los últimos años se ha visto debilitada ante

los conflictos existentes entre sus países miembros, todavía sigue representando una organización tendiente a lograr la integración andina suramericana.

Esta Organización, entre otras actividades, emite normativas que deben ser parte de la legislación interna de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia; y cuenta además con un Tribunal cuyas resoluciones deben ser respetadas y cumplidas por sus países miembros.

Siendo así, como un primer paso podría crearse un Tribunal que tenga competencia supranacional para decidir con respecto a estas infracciones, de forma que lo resuelto por este pueda ser ejecutado en cualquiera de los países de miembros, o en su defecto modificar el Tratado de Creación y el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a efectos de que pueda gozar de estas facultades y, además, pueda emitir lineamientos que cada uno de los Órganos Jurisdiccionales o Administrativos de cada país miembro aplique en sus resoluciones, logrando de esta manera pronunciamientos concordantes y no divergentes entre sí.

Entre los lineamientos que pudieran emitirse y que no afectan los principios de soberanía de cada Estado, se pueden considerar los siguientes<sup>33</sup>:

*a) Con respecto de la determinación del Infractor:* Como se explicara, son diversos los actores que intervienen en la provisión y acceso, entre otras, a las obras protegidas por el Derecho de Autor, y en virtud a la no limitación territorial propia del Internet, la ubicación de todos y cada uno de estos sujetos que de forma directa o indirecta intervienen en el proceso infractorio resulta, por decir lo menos, casi imposible.

Así pues, si bien, por ejemplo, puede ser un usuario el que introdujo la obra infractora, no siempre puede individualizarse. Es por ello que, compartiendo la tendencia mundial, y en correcta aplicación de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 39 del Decreto Legislativo 822, a fin de no hacer más difícil la defensa de los derechos, lo que se propone es que la acción debe ser interpuesta contra el proveedor de servicio; ello en virtud a que este, si bien no es quien carga la obra en la red, sí cuenta con todos los mecanismos necesarios para bloquear este tipo de infracciones, más aún si tenemos en cuenta que este proveedor, directa o indirectamente, actúa con ánimo de lucro, y este tipo de accionar es susceptible de causar un daño patrimonial.

Además, es mucho más factible para el titular del derecho poder identificar y ubicar al proveedor de servicio, quien de acuerdo con la estructura del internet, sí se identifica, toda vez que en la mayoría de casos se trata de una persona jurídica;

---

<sup>33</sup> Debe tenerse presente que ya existen intentos a través, entre otros, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para poder dar solución al problema materia de análisis, y la presente propuesta es solo un esbozo, en virtud a la información existente a la fecha y a la que mi persona tuvo acceso durante su investigación.

que ubicar a quien utiliza la red, que sí puede ocultarse a través del anonimato o del seudónimo, y cuya ubicación no es posible determinar, toda vez que, por ejemplo, pudo haber realizado el acto infractorio mediante el alquiler de una máquina en una cabina pública.

Pero no siempre el proveedor de servicio va a ser responsable por el accionar de sus usuarios: este asumirá responsabilidad por la omisión incurrida a su deber de accionar diligente, vale decir que, por ejemplo, si incluye mecanismos de protección contra la carga o descarga de obra no autorizadas; si al tomar conocimiento de la existencia de dichas obras dentro del servicio que brinda, no las retiró, bloqueó o informó a las autoridades de la detección de este accionar.

Así mismo, al igual que existe la posibilidad del levantamiento del secreto de las comunicaciones o bancario por una orden judicial, también se deben crear mecanismo legales que, sin violentar derechos constitucionales, obliguen a los proveedores de servicios a responder a solicitudes de acceso a los datos personales de los usuarios; así como ante la verificación de un acto infractorio, se ordene a los proveedores de servicios que cesen dichos actos, previendo que se pueda cortar el acceso a Internet del usuario como una medida preventiva.

*b) Con respecto de la determinación de la Jurisdicción y Competencia:* Sobre este punto, la misma va depender del hecho que origina la infracción:

- *Si es de origen contractual:* En aquellos casos en los cuales si existió una autorización por parte del titular del derecho para que utilice su obra, pero aquél que obtuvo la autorización realiza la explotación en forma distinta a la licencia, la jurisdicción y la competencia se va a determinar conforme a lo acordado por las partes en el contrato; de no existir tal voluntad de las partes, pero habiéndose indicado que se aplicará las normas de determinado país, la competencia y la jurisdicción se determinarán conforme a las normas procesales de dicho país.
- *Si es de origen extracontractual:* Esta es, quizás, la situación en la cual se originan la mayoría de los actos infractorios en Internet, y dado que, como se explicó en los párrafos anteriores, ubicar al infractor directo es una tarea titánica y que incluso puede llegar a ser infructuosa, y dado que la obra infractora es cargada en un lugar, el acceso a ella se puede dar desde cualquier parte del mundo; siendo así, el titular del derecho puede interponer la acción en el país en donde se causa el daño, siempre y cuando este cuente con una legislación de protección del Derecho de Autor, con los estándares mínimos fijados por las normas macrointernacionales.

También podría considerarse como competente aquel órgano jurisdiccional o administrativo ubicado donde se localiza el servidor que provee los contenidos; será decisión del titular elegir cualquiera de estas dos formas de determinación



de la jurisdicción y de la competencia, siempre tomando en cuenta aquella que se respeten sus derechos de autor.

Con respecto a la competencia, en el presente caso, debido a que solo se hace referencia a la Comunidad Andina, la competencia se restringe a los territorios de sus países miembros en cuanto al cálculo de la afectación de los derechos, para lo cual deberá tenerse en cuenta, por ejemplo, el número de usuarios únicos<sup>34</sup> con el que cuenta la página en la cual se encontraban alojadas las obras ilícitas; dicha información es posible de obtenerse a través de empresas certificadoras.

Del mismo modo, con respecto a las restricciones a los proveedores de servicio, la competencia sí podría comprender que se bloquee a nivel mundial el acceso a la página donde se alojaban los contenidos infractorios, toda vez que, al dirigirse la acción contra el proveedor de servicio, ello sí es posible.

*c) Con respecto de la determinación de la Normatividad a Aplicar:* En este aspecto, como todos los miembros de la Comunidad Andina, en virtud a la Decisión Andina 351, han internalizado las normas establecidas en dicha decisión, con lo cual existe una estandarización normativa, es posible que, con respecto a la determinación de la normatividad a aplicar para este tipo de infracciones, esta sea la misma que la existente en el país en donde se está reputando la jurisdicción y la competencia, sea del órgano jurisdiccional o administrativo; en caso exista algún vacío legal, en forma supletoria, se aplicarían las normas del país en donde se creó la obra materia de reclamo.

---

<sup>34</sup> Usuarios Únicos: Se refiere a cada visita que recibe la página web, siendo que cada visita debe permanecer como mínimo 15 minutos en la página.



# El derecho fundamental de los consumidores a la defensa corporativa

MOISÉS REJANOVINSCHI TALLEDO

*Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.*

*Para Sandra, mi compañera de siempre.*

**SUMARIO:**

*I. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LA DEFENSA CORPORATIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.- II. LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.- III. ETAPAS DE LA DEFENSA CORPORATIVA.- 3.1. El acceso al Registro de Indecopi.- 3.2. Suscripción del Convenio de Cooperación Institucional.- 3.3. Participación en la multa.- IV. PROHIBICIONES.- V. PROPONIENDO LA NO RESTRICCIÓN DE LA DEFENSA CORPORATIVA EN LA VÍA ADMINISTRATIVA.- VI. COMENTARIOS FINALES.*

## **I. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LA DEFENSA CORPORATIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL**

El 15.03.62, John F. Kennedy brindó un discurso en el cual se reconoció la importancia de los derechos de los consumidores: “Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo más grande en la economía, afectando y afectados por decisiones económicas públicas y privadas (...) Pero son el único grupo importante en la economía que no se encuentra efectivamente organizado y cuyos aportes no son usualmente escuchados”<sup>1</sup>, reconociendo como derechos de los consumidores el de la seguridad, a ser informados, a elegir, a ser escuchados<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Disponible en <<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108>>, página web consultada el 15 de marzo de 2015. Traducción libre.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

Posteriormente, el 16.04.85, mediante la Resolución A/RES/39/248 se aprueban las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección al Consumidor, reconociendo como derechos la protección frente a riesgos a su salud y seguridad, la promoción y protección de intereses económicos, el acceso a información adecuada para elegir informadamente de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, a la educación, la compensación y agrupación<sup>3</sup>.

En el ámbito del Derecho Constitucional, en la Constitución Política del Perú de 1979, el artículo 110 se refiere de manera breve a la defensa que debe brindar el Estado a los intereses de los consumidores<sup>4</sup>. En cambio, en la Constitución Política del Perú de 1993, el legislador Constitucional amplió dicho reconocimiento en su artículo 65: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.

Es el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, quien reconoce que los derechos señalados en el artículo 65 tienen la calidad de derechos fundamentales, sustentándose en la teoría de los derechos innominados, y a su vez comprendiendo, además, como derechos fundamentales, al derecho de acceso al mercado, la protección de los intereses económicos, la reparación por daños y perjuicios y la defensa corporativa de los consumidores: “Así, el artículo 3° de la Constitución prevé la individualización de “nuevos” derechos, en función de la aplicación de la teoría de los —derechos innominados (...) Bajo tal premisa, el propio Estado (...) no solo ha regulado los derechos vinculados con la información, salud y seguridad, sino que ha comprendido a otros de naturaleza análoga para los fines que contrae el artículo 65° de la Constitución. Por ello, los derechos de acceso al mercado, a la protección de los intereses económicos, a la reparación por daños y perjuicios y a la defensa corporativa del consumidor, se erigen también en derechos fundamentales reconocidos a los consumidores y usuarios”<sup>5</sup>.

En lo que es materia del presente documento, la defensa corporativa es aquel derecho fundamental que permite a los consumidores defender y promover sus

---

<sup>3</sup> Disponible en <<http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm>>, página web consultada el 15 de marzo de 2015. Traducción libre.

<sup>4</sup> “Artículo 110.- El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores”.

<sup>5</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 008-2003-AI/TC, Fundamento Jurídico N° 32.

derechos de manera más eficiente, agrupándose mediante las asociaciones de consumidores. De la revisión de lo anteriormente citado ha estado presente la necesidad del reconocimiento de la defensa corporativa, y no es casualidad que Kennedy, como señaló en su oportunidad, afirmara que los consumidores no se encuentran debidamente agrupados, que las Directrices de Naciones Unidas reconozcan el derecho a la organización y el Tribunal Constitucional eleve este derecho a fundamental.

Corporación, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, se define como la “organización compuesta por personas que, como miembros de ella, la gobiernan”<sup>6</sup>. En ese sentido, la defensa corporativa es la realizada por consumidores organizados. El derecho a la defensa corporativa en materia de protección al consumidor tiene vinculación con el derecho a la asociación y el derecho a la educación.

El numeral 13 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho que tiene toda persona de “asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, autorización previa y con arreglo a ley”.

Es importante este derecho, ya que “gran parte de los planes de vida del ser humano depende, para su cristalización, de la cooperación e interacción con otros; y ello porque su naturaleza gregaria lo lleva a agruparse con otros a fin de conseguir los objetivos que, de hacerlo solo, no podría llegar a conseguirlos”<sup>7</sup>.

De acuerdo a lo expuesto, los consumidores necesitan agruparse, o asociarse, para defender de manera más idónea sus derechos, lo que, fruto de la cooperación, disminuirá la asimetría informativa con la que se encuentra inicialmente un consumidor aislado.

En otra sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, éste reconoce, como uno de los principios del derecho de asociación, el de fin altruista, enunciando “que los objetivos que permitan aunar voluntades en una misma dirección se caracterizan por el desapego a la obtención de ventajas o beneficios económicos. En ese sentido, la finalidad asociativa no puede sustentarse en la expectativa de obtención de ganancias, rentas, dividendos o cualquier otra forma de acrecentamiento patrimonial de sus integrantes”<sup>8</sup> (Las cursivas son nuestras).

El derecho de la defensa corporativa, como indicamos, se encuentra a su vez vinculado con el derecho a la educación, pues “la educación sería el medio para conseguir el fin de formar a los consumidores (...), cabría conectar información,

---

<sup>6</sup> Disponible en <<http://lema.rae.es/drae/?val=corporativo>>, página web consultada el 15 de agosto de 2015.

<sup>7</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4241-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico N° 5.

<sup>8</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1027-2004-AA-TC, Fundamento Jurídico N° 2 literal c).

educación (...) La primera ofrecería a los consumidores los datos necesarios acerca de las características de los bienes y servicios, la educación les proporcionaría las herramientas críticas indispensables para interpretar esos datos y sin los cuales tales datos servirían de poco”<sup>9</sup>. En otras palabras, una asociación que educa a los consumidores sobre el contenido de sus derechos les brindará instrumentos para que puedan elegir productos y/o servicios de manera adecuada para la satisfacción de sus necesidades.

## II. LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

El artículo 153.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>10</sup> – en adelante, Código de Consumo – define a las asociaciones de consumidores como “organizaciones que se constituyen de acuerdo a la legislación del Código Civil, y su finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios”.

El Código Civil, en su artículo 80, señala que la asociación es una organización de personas “que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo”. El fin lucrativo “no se da por la realización de actividades económicas en las cuales se genere excedentes, sino por el reparto directo o indirecto de esos excedentes entre los miembros de la persona jurídica (...) Entonces, el que una persona jurídica sea o no lucrativa no depende de la actividad que realice, sino de la manera cómo sus miembros se relacionen con ella; esto es, si buscan en la realización de las actividades un beneficio propio a través del reparto de utilidades, en cuyo caso será lucrativa, o conseguir fondos para dedicarnos a realizar su fin social, en cuyo caso será no lucrativa”<sup>11</sup>, teniendo en cuenta además que la actividad económica de la asociación se encuentra subordinada a su objeto social<sup>12</sup>.

Como algunos ejemplos de distribución de utilidades a los asociados – que vulneran la finalidad no lucrativa – tenemos el caso de “si la remuneración de los administradores fuese excesiva, y no guardase relación con el trabajo realizado, la organización concediese préstamos a sus miembros o funcionarios pactando una tasa de interés muy por debajo de la usual; o celebrando contratos muy

---

<sup>9</sup> Canosa Usera, Raúl, “Marco Constitucional de la Protección de los Consumidores y Usuarios”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ y Raúl CANOSA USERA (editores), *Derecho de los consumidores y usuarios: Una perspectiva integral*, Netbiblio, La Coruña, pp. 99-100.

<sup>10</sup> Aprobado por Ley N° 29571, publicado en el Diario Oficial *El Peruano* el 02.09.10.

<sup>11</sup> DE BELAÚNDE LÓPEZ DE ROMAÑA, Javier, “Comentarios al artículo 80 del Código Civil”, en: AA.VV. *Código Civil Comentado, Tomo I - Título Preliminar. Derecho de las Personas. Acto Jurídico*, 2ª Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 306.

<sup>12</sup> LUNA-VICTORIA LEÓN, César, “El Régimen Patrimonial de las Asociaciones Civiles”, *Themis-Revista de Derecho*, 2ª Época, N° 5, 1986, p. 50.

ventajosos con firmas controladas por los miembros o funcionarios”<sup>13</sup>. Para evitar esta preocupación, se pueden crear mecanismos para defender el fin no lucrativo de una asociación, como la ampliación de la titularidad de los patrocinadores y beneficiarios para demandar ante malos manejos, obligación de informar a los patrocinadores y ante el público en general acerca de los fondos recaudados y estados financieros<sup>14</sup>.

Consideramos que la finalidad de la protección de los consumidores puede complementarse con otras afines, como la defensa del medio ambiente, teniendo finalmente la asociación el propósito de defender los derechos de los consumidores, mas no de los proveedores. Esta vinculación se encuentra, por ejemplo, en la responsabilidad de los consumidores. Es por ello que la organización *Consumer International*, a la vez que promueve derechos de los consumidores, también señala que los mismos tienen obligaciones, ya que, al elegir para satisfacer sus necesidades determinados productos y/o servicios, deben tener en cuenta la “huella ecológica” de los mismos, en otras palabras, los consumidores deben tener una responsabilidad ecológica: “debe haber una mayor sensibilidad a los impactos de las decisiones de consumo sobre el medio ambiente físico, el cual debe ser desarrollado de manera armoniosa, promoviendo la conservación como el factor más importante en la mejora de la calidad real de vida de la población para el presente y el futuro”<sup>15</sup>.

Dentro del objeto social<sup>16</sup> que contribuya a alcanzar la finalidad establecida en el Código de Consumo, las asociaciones pueden establecer acciones preventivas como la educación a los consumidores, sea a través de portales virtuales como páginas webs, blogs, publicaciones, programas radiales, organización de talleres, eventos jurídicos y participación en los debates académicos.

A su vez, pueden realizar funciones fiscalizadoras, como las que realizan actualmente a través de denuncias administrativas ante los órganos administrativos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi<sup>17</sup>, o promoción de métodos alternativos

---

<sup>13</sup> BOZA DIBÓS, Beatriz, “La persona jurídica sin fin de lucro: ¿Entidades meramente altruistas o filantrópicas?”, *Themis-Revista de Derecho*, 2ª Época, N° 11, 1988, p. 78.

<sup>14</sup> BOZA DIBÓS, Beatriz, “La persona jurídica sin fin de lucro: su regulación a la luz del nuevo rol que desempeña”, *Themis-Revista de Derecho*, 2ª Época, N° 12, 1988, pp. 78-84.

<sup>15</sup> Disponible en <<http://es.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights/>>, página web consultada el 2 de octubre de 2015.

<sup>16</sup> Boza Dibós efectúa la siguiente distinción entre fin y objeto social: “El fin es el propósito que se persigue mediante o a través de algo, mientras que el objeto, y en particular, el objeto social, es la actividad que desarrolla la persona jurídica”. BOZA DIBÓS, Beatriz, “La persona jurídica sin fin de lucro: ¿Entidades meramente altruistas o filantrópicas?”, p. 77.

<sup>17</sup> Como la Comisión de Protección al Consumidor, siempre que aleguen la defensa de intereses colectivos o difusos, conforme a los artículos 107 y 125 del Código de Consumo.

de resolución de conflictos, o representar a los consumidores en el arbitraje de consumo<sup>18</sup>.

Finalmente, y de manera enunciativa, parte de las actividades que tienen como finalidad la protección de los consumidores es la promoción normativa, mencionando a manera de ejemplo la de ASPEC como única asociación de consumidores del total de las inscritas en el 2008<sup>19</sup> que presentó comentarios al proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo N° 716<sup>20</sup>, esta última anterior norma de protección al Consumidor. Asimismo, fue la única que participó en el Anteproyecto del Código de Consumo<sup>21</sup>.

Si las empresas compiten en el mercado por las preferencias de los consumidores esforzándose por brindar los mejores productos y servicios, de igual manera las asociaciones de consumidores deben brindar ofertas de servicios atractivas, ya que si cuentan con una mayor cantidad de asociados, podrán solventar una mayor cantidad de actividades. De esto dependerá su posicionamiento en el mercado, siendo más competitivas<sup>22</sup>.

En el artículo 153 del Código de Consumo se reconoce la representación y legitimidad de las asociaciones de consumidores en la interposición de denuncias ante Indecopi y organismos reguladores de los servicios públicos: pueden interponer denuncias en representación de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder y se encuentran legitimadas para la defensa de intereses colectivos y difusos.

La legitimidad para obrar es la posición habilitante para ser parte en el proceso. En ese sentido, se habla de legitimidad de obrar activa para referirse a la posición habilitante que se le exige al demandante para poder plantear determinada pretensión; y se habla de legitimidad para obrar pasiva para referirse a la posición habilitante que se le exige al demandado para que la pretensión

---

<sup>18</sup> El mismo se encuentra pendiente de implementación aprobándose – mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 100-2015-INDECOPI/COD, publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 07.06.15 – una Junta Arbitral Piloto en la Sede Central del Indecopi.

<sup>19</sup> ASPEC presentó ante el Presidente de Indecopi el 05.05.08 el Oficio N° 073-2008-ASPEC-PRES haciendo comentarios sobre el Proyecto de Ley de Protección al Consumidor. En la fecha señalada existían 34 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de Indecopi, conforme a la relación enviada mediante Carta N° 207-2009/GEG-SAC de fecha 23.06.09.

<sup>20</sup> Conforme Carta N° 327-2009/GEG-SAC de fecha 19.10.09.

<sup>21</sup> A través de su expresidente Jaime Delgado. El Anteproyecto se publicó en el Diario Oficial *El Peruano* el 18.10.09.

<sup>22</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ¿Defendiéndonos de manera adecuada? El Rol de las Asociaciones de Consumidores en el Perú, Tesis para optar el Grado de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, p. 267.



planteada en el proceso pueda plantearse válidamente contra él. Sobre el particular se afirma que “la posición habilitante para formular la pretensión, o para que contra alguien se formule, ha de radicar necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación. La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia; sino, simplemente, en las afirmaciones que realiza el actor”<sup>23</sup>.

En el presente caso, es la ley quien otorga la legitimidad para obrar a las asociaciones de consumidores en la defensa de intereses colectivos y difusos. En este aspecto, el Código de Consumo ratifica la legitimidad para obrar de las asociaciones de consumidores al sostener en su artículo 129 que “las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por el Indecopi están legitimadas para formular denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del Indecopi, en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores o de los potencialmente afectados (...) están también legitimadas para formular denuncias en defensa de los intereses difusos o colectivos ante los organismos reguladores de los servicios públicos”.

El interés colectivo “parte de reconocer las necesidades de un conjunto determinado de personas. Por ello, lo que caracteriza a los intereses colectivos es que los mismos corresponden a una serie de personas más o menos numerosas, que están o pueden estar determinadas, entre las cuales existe un vínculo jurídico”<sup>24</sup>. Asimismo, los intereses difusos “son aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas absolutamente indeterminadas, entre las cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino que más bien se encuentran ligadas por circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables, como habitar en una misma región, ser consumidores de un mismo producto, ser destinatarios de una campaña de publicidad, etc.”<sup>25</sup>.

También se afirma que nos encontramos ante un interés colectivo “cuando el grupo de personas que se encuentran de forma común y simultánea en una misma situación jurídica con respecto a un bien que todos ellos disfrutaban conjunta y solidariamente y respecto del que experimentan una común necesidad, esté determinado o sea fácilmente determinable en su composición”<sup>26</sup>. De manera

---

<sup>23</sup> MONTERO AROCA, Juan, “La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú”, *Ius et Praxis*, p. 14.

<sup>24</sup> PRIORI POSADA, Giovanni, “La tutela jurisdiccional de los derechos difusos: una aproximación desde el derecho procesal constitucional”, en: PRIORI POSADA, Giovanni, y Reynaldo BUSTAMANTE ALARCÓN, *Apuntes de Derecho Procesal*, Ara Editores, Lima, 1997, p. 30.

<sup>25</sup> PRIORI POSADA, Giovanni, ob. cit., p. 31.

<sup>26</sup> ABELLÁN TOLOSA, Luis, “El acceso a los consumidores a la justicia”, en: REYES LÓPEZ, María José, *Derecho de Consumo*, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 350.

contraria, nos encontramos ante un interés difuso cuando “se trate de una comunidad indeterminada o de muy difícil determinación de sujetos”<sup>27</sup>.

El Código de Consumo también define a los intereses colectivos y difusos en su artículo 128. Interés colectivo de los consumidores “son acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores y que se encuentran ligados con un proveedor y que pueden ser agrupados dentro de un mismo grupo o clase”. Adicionalmente, interés difuso de los consumidores “son acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores”.

De aquí podemos apreciar que las asociaciones no se limitan a defender a sus asociados y a quienes le otorguen poder, sino que cumplen una función importante: defender a la colectividad e indeterminación de los consumidores, debiendo ejercer dicha función con responsabilidad y no para satisfacer fines particulares. Esto último se aprecia en las conductas prohibidas a las asociaciones, las que también incluiremos en el presente documento.

### III. ETAPAS DE LA DEFENSA CORPORATIVA

Actualmente, el panorama en la defensa corporativa de los consumidores a través de las asociaciones puede resumirse en tres etapas: el acceso al Registro de Indecopi, la Suscripción del Convenio de Cooperación Institucional y la participación en la multa.

#### 3.1. El acceso al Registro de Indecopi

El acceso al Registro de Indecopi es importante para la intervención de las asociaciones de consumidores, pues permite contar con la legitimidad de tutelar intereses colectivos y/o difusos al interponer denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi y otros órganos funcionales como la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, la Comisión de Libre Competencia, la Comisión de Normalización y Eliminación de Barreras No Arancelarias.

Para que las asociaciones de consumidores sean reconocidas, deben inscribirse en un registro especial a cargo de Indecopi, debiendo cumplir los siguientes requisitos según el artículo 155 del Código de Consumo: i) encontrarse inscritas en los registros públicos; ii) tener como finalidad proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios; iii) cualquier otra obligación que establezca el Indecopi sobre el particular en coordinación con los organismos reguladores de los servicios públicos.

La norma también indica que mediante resolución de Consejo Directivo, Indecopi regulará los mecanismos para la inscripción de las asociaciones. Este

---

<sup>27</sup> ABELLÁN TOLOSA, Luis, ob. cit., p. 351.

mecanismo se ha concretado aproximadamente después de tres años de la publicación del Código de Consumo<sup>28</sup>, mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo de Indecopi N° 283-2013-INDECOPI/COD que aprueba a su vez la Directiva N° 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, denominada “Reconocimiento y Participación de las Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”<sup>29</sup>, en adelante La Directiva.

La Directiva exige como requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Asociaciones de Consumidores adjuntar copia literal de la partida registral de Registros Públicos, copia simple de la Escritura Pública de Constitución, Declaración Jurada de los miembros del Consejo Directivo en la que afirmen no haber sido condenados o sentenciados judicialmente por comisión de delitos<sup>30</sup>, copia de libro de padrón de asociados. Un requisito adicional que establece la Directiva es que la denominación y/o siglas de las asociaciones no deberán generar confusión en el público respecto de su vinculación con alguna entidad estatal, privada o internacional. En el año 2013 se encontraba inscrita la asociación denominada “Oficina Nacional de Protección al Consumidor”<sup>31</sup>, cuyo nombre no cumple con lo establecido en la Directiva, precisando que actualmente no forma parte del listado de asociaciones inscritas en Indecopi<sup>32</sup>.

Lo novedoso en la Directiva aprobada es que establece como obligación que las asociaciones remitan un informe anual en el que detallen las acciones realizadas a favor de los consumidores, teniendo como finalidad no contar con un “registro muerto” de asociaciones. El incumplimiento de lo señalado es sancionado con la suspensión y/o cancelación de la asociación en el Registro Oficial.

---

<sup>28</sup> El Código de Consumo se publicó el 02.09.10 en el Diario Oficial *El Peruano*, la Directiva N° 009-2013/DIR-COD-INDECOPI se publicó el 20.11.13.

<sup>29</sup> Anteriormente a la dación del Código de Consumo, y bajo la vigencia de la anterior Ley de Protección al Consumidor, la Resolución N° 074-2003-INDECOPI/DIR aprobó la Directiva N° 001-2003-INDECOPI/DIR sobre normas de intervención de asociaciones de consumidores en procedimientos administrativos ante la Comisión de Protección al Consumidor y demás órganos funcionales de Indecopi. A su vez, la Resolución N° 064-2004-INDECOPI/DIR aprobó las normas para la celebración y ejecución de convenios de cooperación interinstitucional con asociaciones de consumidores.

<sup>30</sup> Anteriormente, se exigía esta declaración jurada a los representantes de la asociación, pudiendo interpretarse de manera abierta el requisito, pues puede contemplar además de los miembros del Consejo Directivo, a cualquier representante, por ejemplo alguna persona designada por la asociación en la representación ante procesos judiciales o administrativos.

<sup>31</sup> Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER\\_Interna.aspx?ARE=0&PFL=8&JER=1177](http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=8&JER=1177)>, página web consultada el 2 de diciembre de 2013.

<sup>32</sup> Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro\\_Asoociaciones2015.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro_Asoociaciones2015.pdf)>, página web consultada el 10 de noviembre de 2015.

Si bien es un avance la remisión del informe anual, consideramos que el mismo no es suficiente, ya que debe contar con elementos cuantitativos y cualitativos. En lo referente a elementos cuantitativos, las asociaciones deben presentar un mínimo de denuncias relacionadas con intereses colectivos o difusos de los consumidores, que a cada asociación se le debería exigir al menos 4 denuncias por año, ya que actualmente están inscritas 37 asociaciones en el Registro de Indecopi. Las denuncias a contabilizar deben ser variadas, pues en una investigación realizada hace algunos años una asociación se dedicaba a interponer denuncias por rotulado de advertencias en inglés<sup>33</sup>. No podrán computarse en las denuncias interpuestas aquellas que sean por incumplimiento de medidas correctivas o incumplimiento de pago de costas y costos.

La evaluación debe contar igualmente con un criterio cualitativo, siendo estos criterios los que se valoran al momento de otorgar la participación en la multa, tales como la investigación del caso y la participación en el expediente.

De no cumplir el parámetro mínimo, proponemos la eliminación de dicha asociación del Registro de Indecopi, pues la finalidad de nuestra iniciativa es contar con asociaciones que efectivamente defiendan a los consumidores<sup>34</sup>.

### **3.2. Suscripción del Convenio de Cooperación Institucional.**

El Código de Consumo indica, en su artículo 156, que mediante resolución de Consejo Directivo de Indecopi se establecerán requisitos para la celebración de convenios y para que la entrega de los fondos cumpla con la finalidad asignada, la que se encuentra pendiente de emisión.

Dicho convenio les permitirá la participación en un porcentaje de las multas, debiendo destinarse las mismas para la promoción y defensa de los intereses de los derechos de los consumidores, y un discutible monto para el desarrollo de la finalidad de la asociación.

La suscripción de convenios de cooperación institucional permite que Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por las asociaciones de consumidores les sea entregado. El artículo 156 del Código de Consumo establece que no puede exceder el porcentaje del 50% de la participación de la multa, la que constituye fondos públicos, cuya supervisión estará a cargo de la Contraloría de la República.

En cuanto a la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional —lo que posibilitará la entrega de hasta el 50% de la multa—, las asociaciones deben contar al menos con un año desde su incorporación al registro y haber realizado actividades a favor de los consumidores durante el año anterior a la

---

<sup>33</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., pp. 209 y ss.

<sup>34</sup> Ídem, pp. 279-280.

solicitud del convenio, además de haber presentado los informes anuales y no haber sido sancionada en los últimos dos años.

Un ejemplo de un inadecuado uso de fondos lo encontramos en la Asociación en Defensa de los Consumidores, denominada posteriormente Defensoría del Consumidor – en adelante, ADEC –, la cual se inscribió en el Registro de Asociaciones de Consumidores el 15.04.05, fijó su domicilio en la ciudad de Piura<sup>35</sup>, y actualmente no forma parte del actual registro de asociaciones<sup>36</sup>. Indecopi resolvió el convenio suscrito por ADEC<sup>37</sup>, en atención a recomendaciones del Informe N° 003-2009-2-4535 del año 2009 emitido por el Órgano de Control Institucional de Indecopi titulado “Examen especial a la utilización de las transferencias de fondos efectuadas por el Indecopi a las asociaciones de consumidores y usuarios Periodo: Enero 2006-Mayo 2009”<sup>38</sup>. El informe indica – entre otros aspectos de la deficiencia de manejo de recursos asignados a ADEC y causal de resolución del convenio – que “ADEC no ha cumplido con aperturar una cuenta bancaria específica y exclusiva para el manejo de los fondos transferidos por el Indecopi (...) ADEC no cuenta con registros específicos de los gastos que ejecuta (...) ADEC ha utilizado parte de los fondos transferidos por el Indecopi (...) para efectuar pagos de tasas administrativas por presentación de denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor (...), gasto que no guarda relación con las actividades de distribución de folletos consignados en los Planes de Aplicación de Fondos (...) el pago de tasas administrativas forman parte de los costos y costas de los procedimientos administrativos tramitados y que en la mayoría de casos es devuelto a la parte favorecida con la respectiva Resolución de los Órganos Funcionales del Indecopi, y que el caso de ADEC las costas y costos constituyen ingresos propios y por lo tanto no forman parte de la rendición de cuentas de los fondos transferidos por Indecopi”<sup>39</sup>.

También señala el Código de Consumo en el mismo artículo que el porcentaje entregado debe ser utilizado para “implementar acciones específicas de promoción y defensa de los intereses de los consumidores” añadiendo que un monto no mayor del 5% que se entrega sea utilizado para su funcionamiento a efectos del desarrollo de su finalidad.

---

<sup>35</sup> Conforme Carta N° 207-2009/GEG-SAC de fecha 23.06.09 que da respuesta a nuestra solicitud de acceso a la información, en la que se adjunta la relación de asociaciones inscritas.

<sup>36</sup> Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro\\_Asociaciones2015.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro_Asociaciones2015.pdf)>, página web consultada el 10 de noviembre de 2015.

<sup>37</sup> Respuesta de Indecopi mediante Carta N° 394-2009/GEG-Sac

<sup>38</sup> Adjuntadas por Indecopi de acuerdo a las normas de acceso a la información mediante Carta N° 410-2009/GEG-Sac de fecha 18.12.09.

<sup>39</sup> Informe N° 003-2009-2-4535, pp. 23-25.

### 3.3. Participación en la multa.

Con la finalidad del otorgamiento efectivo en el porcentaje de la participación en la multa, la asociación debe presentar un plan de aplicación de fondos en el que se detalle las actividades a realizar.

En lo referente al otorgamiento de hasta el monto máximo del 50% de la participación en la multa, anteriormente a la dación del Código de Consumo, se establecía en la Ley N° 27846 que el monto otorgado era destinado para la financiación de publicaciones, labores de investigación, información, educación en defensa de los consumidores. Opinamos, conforme se encontraba regulado, que la razonabilidad de la norma de otorgamiento del porcentaje de multa responde a que el servicio a la asociación de consumidores puede considerarse como un bien público, siendo “un bien o servicio que puede ser consumido de manera simultánea por todas las personas y que no se puede excluir a ninguna. La primera característica (...) se denomina ausencia de rivalidad. Existe ausencia de rivalidad en un bien si el consumo de una persona no disminuye el consumo de otra (...) La segunda característica (...) es que no es excluible. Un bien no es excluible si resulta imposible o extremadamente costoso evitar que alguien se beneficie de él”<sup>40</sup>.

Si una asociación interpone una denuncia en la Comisión de Protección al Consumidor a nombre de los consumidores sin distinción, este servicio jurídico cuenta con las dos características – mencionadas anteriormente – de los bienes públicos, y configurándose seguidamente el problema del *free rider* o polizón, pues “la economía de mercado no produce la cantidad eficiente de bienes públicos a causa del problema del parásito (*free rider*). Todos intentan aprovecharse de todos los demás, puesto que un bien público está disponible para todas las personas, independientemente de que si pagaron por él o no”<sup>41</sup>.

Es por ello que, para compensar el esfuerzo de las asociaciones de consumidores al interponer una denuncia, las normas han dispuesto otorgar un porcentaje en la participación de la multa. El legislador estimaba que es preferible otorgar dicho monto a una asociación de consumidores para que promueva la educación de los consumidores, pues la información finalmente es una herramienta que permite preventivamente que el consumidor conozca de manera adecuada el alcance y la defensa de sus derechos, y al proveedor – de manera indirecta – respetar los mismos, beneficiando finalmente a la colectividad<sup>42</sup>.

Sin embargo, al disponer que el porcentaje sea destinado para la defensa de los intereses de los consumidores, implica obtener un beneficio que podría ser

---

<sup>40</sup> PARKIN, Michael, *Economía*, Pearson Educación, México, 2004, p. 370. También recomendamos MANKIW, *Principios de economía*, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 210 y ss.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, *ob. cit.*, p. 67, 267.

otorgado mediante la solicitud de pago de costas y costos en el caso de declararse fundada una denuncia administrativa. Es igualmente discutible que se otorgue de ese 50%, un 5% para ser utilizado en el funcionamiento del desarrollo de la asociación. En este caso, la asociación para funcionar deberá ofrecer servicios que sean atractivos para contar con un mayor número de asociados y poder financiarse, no solicitando recursos públicos.

De acuerdo al Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú - Informe Anual 2014, la cantidad de asociados de estas personas jurídicas sin fines de lucro es baja: excluyendo a dos asociaciones con un número muy elevado de asociados, el promedio de afiliados es de 9 miembros<sup>43</sup>, por lo que se evidencia que son las asociaciones quienes deben brindar servicios (tales como eventos, asesoría a consumidores a bajo costo, entre otros) para obtener las preferencias de los consumidores.

El otorgamiento del 5% para el funcionamiento de la asociación de consumidores se ha regulado mediante el Decreto Supremo N° 032-2011-PCM. En su artículo 2 se establecen las condiciones de uso: i) puede ser utilizado para solventar los gastos relativos a las acciones propias de información y representación de los consumidores y usuarios; ii) puede ser utilizado para solventar gastos corrientes. No puede destinarse más del treinta por ciento (30%) de la suma percibida en pago de sueldos y salarios; iii) el convenio de cooperación institucional establecerá con precisión el uso que la asociación de consumidores dará al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se acuerde entregarle; iv) el Consejo Directivo de Indecopi, mediante resolución, deberá contemplar entre los requisitos para la celebración de los convenios, la documentación que sustente el uso que la asociación de consumidores dará al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se acuerde entregarle.

El artículo 157 del Código de Consumo establece los siguientes criterios para la graduación del porcentaje entregable de la multa a favor de las asociaciones de consumidores: i) labor de investigación desarrollada por la asociación de consumidores de forma previa a la presentación de la denuncia; ii) participación de la asociación de consumidores durante el procedimiento iniciado; iii) trascendencia en el mercado de la presunta conducta infractora denunciada, impacto económico de la misma y perjuicios causados de forma potencial a los

---

<sup>43</sup> El documento indica que la Asociación Regional Consumidores y Usuarios de los Servicios Públicos de Puno (ARSCUSP) y Asociación Civil Más que Consumidores reportaron contar con más de 100 afiliados. Si se incluye a estas 2 asociaciones en la data, el promedio de afiliados es de 38. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, *Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú – Informe Anual 2014*, p. 84. Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos/InformeAnual/InformeAnual\\_2014.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos/InformeAnual/InformeAnual_2014.pdf)>, página web consultada el 25 de octubre de 2015.

consumidores con relación a la misma; iv) Otros que se determinen en el análisis específico de cada procedimiento.

La investigación del caso permite evaluar la dificultad con que la asociación encuentra la supuesta infracción a los derechos de los consumidores en el mercado, a través de los bienes y servicios que brindan los proveedores, desde verificar etiquetas de productos en un supermercado, pasando por tomar conocimiento de una noticia en un medio de comunicación, hasta determinar si el caso que se interpone es novedoso o usual, si la invocación y conocimiento de fundamentos legales así como el ofrecimiento de medios probatorios resulta idóneo. El criterio de la participación en el expediente permite evaluar el desempeño de las asociaciones luego de haber interpuesto la denuncia, permitiendo conocer si refutan los alegatos de los denunciados, la manera en que concluyen los procedimientos, independientemente si la denuncia es fundada o no<sup>44</sup>. Adicionalmente, la trascendencia de la conducta infractora y su impacto en el mercado es un indicador del alcance de protección de los consumidores afectados, sea en un interés colectivo o difuso.

En lo referente a la participación de la multa, la Directiva, al igual que su antecesora, establece que la asociación debe entregar un Plan de Aplicación de Fondos, debiendo contener la ejecución de actividades de investigación, información, educación y elaboración de publicaciones. A su vez en la cuantificación de los criterios de graduación por porcentaje en la participación en la multa, la gravedad de la infracción detectada es la que se le otorga mayor puntaje.

En el Congreso de la República del Perú se han propuesto en diversas oportunidades proyectos de ley para modificar el porcentaje de participación de multa de las asociaciones. Podemos citar el Proyecto Ley N° 2925-2008-CR del Congreso de la República, presentado el 11.12.08 en el Congreso de la República, el cual planteada otorgar de manera automática a las asociaciones de consumidores el 50% de la participación en la multas.

Posteriormente se ha propuesto la modificación del artículo 156.1 del Código de Consumo mediante el Proyecto de Ley N° 1710/2012-CR –en adelante, Proyecto de Ley –, en los siguientes términos:

156.1 El Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores reconocidas y debidamente inscritas en el registro especial. La firma del convenio de cooperación institucional otorga la posibilidad de que el Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por estas asociaciones de consumidores les sea entregado.

---

<sup>44</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 69.



*En cada caso, dicho porcentaje no puede ser menor del veinte por ciento (20%) ni exceder el cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta y constituye fondos públicos". (Las cursivas son nuestras).*

El Proyecto de Ley indica como sustento que las actuales disposiciones del Código de Consumo "no han servido para promover o fortalecer"<sup>45</sup> a las asociaciones de consumidores, pues Indecopi y los organismos reguladores "establecen el porcentaje a ser destinado, a las asociaciones de consumidores, el cual en la práctica, es mínimo"<sup>46</sup>.

Antes de efectuar el análisis del proyecto, por considerarlo de interés, transcribimos asimismo el costo-beneficio del Proyecto de Ley:

La presente iniciativa no genera costo alguno al erario nacional, por el contrario otorga a las asociaciones de consumidores, las que defienden los derechos de los usuarios y consumidores en general.

Las sumas de dinero que son entregadas a las asociaciones de consumidores, provienen de entidades privadas, producto de alguna infracción, es decir, no constituyen recurso ni aporte obligatorio u ordinario, sino más bien, es una sanción por un mal proceder en perjuicio de los consumidores<sup>47</sup>.

El sustento de los criterios de otorgamiento de porcentaje de la multa, según el actual artículo 157 del Código de Consumo, implica un esfuerzo de las asociaciones en investigar y defender a los consumidores, por lo que discrepamos de un automático 20% en la participación de multa propuesto por el Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley no genera incentivos para que las asociaciones de consumidores defiendan con eficiencia a aquellas personas que deben proteger. Sin un mayor esfuerzo, una asociación puede ser recompensada con automáticamente el 20% de la participación de la multa con tal solo presentar la denuncia, sin tener en cuenta cuál es su comportamiento en el procedimiento en beneficio de los consumidores.

Trasladaremos las consecuencias del Proyecto de Ley a un estudio elaborado hace unos años<sup>48</sup>: una asociación de consumidores interpone una denuncia, pues el rotulado de un producto importado en idioma inglés no ha traducido las advertencias del producto. El "esfuerzo" de la asociación fue ir a un establecimiento o supermercado, revisar el producto y leer que no se había efectuado la traducción correspondiente. Adicionalmente, la asociación, dentro del procedimiento por

---

<sup>45</sup> Disponible en <<http://www.idom.pe/blog/wp-content/uploads/2012/05/Proyecto-sobre-aumento-del-m%C3%ADnimo-porcentaje-de-multa-para-AACC.pdf>>, consultada el 18 de julio de 2013.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 64 y ss.

infracción a las normas de protección al consumidor, no refuta los argumentos del proveedor denunciado. Al declararse fundada la denuncia, de acuerdo al Proyecto de Ley, se otorgará automáticamente el 20% de la multa impuesta por Indecopi, sin que exista esfuerzo alguno. En otras palabras, se premia la falta de diligencia ordinaria.

A su vez, consideramos que el Proyecto de Ley sí genera costos al erario nacional, pues el porcentaje que se entrega automáticamente a las asociaciones que no se esfuerzan por cumplir adecuadamente sus funciones no lo destinará el Estado para defender los derechos de los consumidores. Las asociaciones de consumidores son aliados estratégicos del Sistema de Protección al Consumidor, por lo que no deben generarse efectos no deseados que pongan en tela de juicio la importante función que es defender los intereses colectivos y difusos de consumidores.

Pongamos el siguiente ejemplo para determinar si es procedente que automáticamente se otorgue el 20% de la participación en la multa, conforme al Proyecto de Ley. Una asociación denuncia a una entidad financiera debido a que las letras del contrato de tarjeta de crédito no cuenta con el tamaño de 3 mm, vulnerando el literal d) del artículo 47 del Código de Consumo. La entidad competente en Indecopi declara fundada la denuncia imponiendo una multa de 2 UIT. Consideramos que en el presente ejemplo no hubo esfuerzo de la asociación de consumidores, precisando que lo relatado efectivamente ha sido denunciado por una asociación de consumidores, recibiendo en dicha oportunidad el 15% de la participación de la multa. La asociación apeló el extremo que le otorgaba el porcentaje solicitando uno mayor, pero el medio impugnatorio se declaró improcedente por extemporáneo<sup>49</sup>.

Veamos adicionalmente el siguiente ejemplo: El artículo 4.1 del Código de Consumo establece la siguiente obligación vinculada a la información sobre la integridad del precio: “4.1. Cuando el proveedor exhiba precios de los productos o servicios o los consigne en sus listas de precios, rótulos, letreros, etiquetas, envases u otros, debe indicar en forma destacada el precio total de los mismos, el cual debe incluir todos los tributos, comisiones y cargos aplicables”.

Aunque su mismo nombre lo indica, el artículo 4.1 es el desarrollo del derecho a la información, particularmente la información relevante, es decir, aquella con la que un consumidor decide si adquiere un producto o servicio. Supongamos que una asociación de consumidores interpone una denuncia contra un restaurante, pues en el menú el precio no incluye los impuestos de ley, invocando una vulneración al artículo 4.1. del Código de Consumo, adjuntando una fotografía

---

<sup>49</sup> Denuncia interpuesta por Asociación en Defensa de los Consumidores (ADEC), posteriormente denominada Defensoría del Consumidor, contra la empresa América Móvil Perú SAC (CLARO), Expediente N° 3038-2008-CPC, Resolución Final N° 1505-2009-CPC.

tomada del menú. Finalmente, la autoridad de consumo sanciona con 1 UIT al proveedor. Nuevamente se puede cuestionar el otorgamiento del 20% de manera automática de la participación en la multa si es que una asociación no efectúa un esfuerzo mínimo. Lo relatado, al igual que en el ejemplo anterior, fue una denuncia interpuesta por una asociación de consumidores con las siguientes particularidades: el proveedor denunciado se dedicaba a la actividad hotelera y concluyó la denuncia para la asociación mediante conciliación, en la cual el proveedor se comprometió a otorgar a favor del representante de la asociación u otro representante una noche en su hotel, en habitación doble, con desayuno y estacionamiento, durante un fin de semana, previa reserva con una semana de anticipación. Ante dicha conciliación, la Comisión de Protección al Consumidor continuó el caso de oficio sancionando al proveedor con 1 UIT<sup>50</sup>.

En conclusión, debe mantenerse el criterio de participación de hasta el 50% de la multa en las denuncias que interponen las asociaciones de consumidores en la vía administrativa, debiendo medirse el monto otorgado en función de su desempeño.

Propusimos que, para que una asociación obtenga hasta el 30% de la participación de la multa, deben tenerse en cuenta los criterios de investigación del caso y participación del expediente. Si las asociaciones desean obtener hasta un 50% de la participación de la multa, debe tenerse en cuenta la publicación de resoluciones por establecer un precedente de observancia obligatoria o por ser de importancia para proteger los derechos de los consumidores, según el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807. En concordancia con lo anterior, si una asociación y como consecuencia de la investigación del caso y la participación activa en el expediente persuade a la autoridad y consigue que solicite la publicación de lo resuelto en el procedimiento de denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor, proponemos el otorgamiento de hasta el 40% de la participación de la multa. Asimismo, si una asociación de consumidores, como consecuencia de la investigación del caso y la participación activa en el expediente consigue que lo alegado por ésta constituya precedente de observancia obligatoria, proponemos el otorgamiento de hasta el 50% de la participación de la multa<sup>51</sup>.

Los criterios propuestos para evaluar el desempeño de las asociaciones de consumidores, y el otorgamiento posterior de un porcentaje de la multa cuentan

---

<sup>50</sup> Denuncia interpuesta por Asociación Nacional de Consumidores del Perú-ANAC contra Inversiones La Rioja (Hotel JW Marriot), Expediente 1026-2006-CPC, audiencia de conciliación del 21.07.06, Resolución Final N° 1451-2006-CPC que da por culminado el procedimiento respecto a ANAC, pues llegó a un acuerdo conciliatorio, y continúa el procedimiento de oficio. Finalmente, la Resolución Final N° 1921-2006-CPC sanciona al proveedor con 1 UIT

<sup>51</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 255.

con una relación directa con el destino del monto concedido: educar a los consumidores en el conocimiento y la defensa de sus derechos.

Un tema adicional es el referido a los honorarios, discutiendo algunos denunciados frente a asociaciones la suma que puede considerarse exagerada, pues el prestigio del abogado patrocinante en el mercado dependerá entre otros factores de la capacitación del mismo y su experiencia. En tal sentido, con la finalidad de evitar consecuencias no deseadas en la protección de los consumidores, propusimos que los honorarios que invoquen las asociaciones de consumidores se destinen exclusivamente a la educación de los consumidores, a través de charlas, programas a través de medios de comunicación, entre otros.

Caso contrario, proponemos incluir como una causal de resolución del convenio la derivación del monto reclamado a otro rubro que no sea educar a los consumidores, en el supuesto de asociaciones que cuenten con el mismo en Indecopi, y en caso de reincidencia o no contar aún las asociaciones con el convenio de participación en la multa, que se configure como una causal de retiro del Registro de Asociaciones<sup>52</sup>.

#### IV. PROHIBICIONES

La regulación de los servicios es una intervención económica justificada en sectores — como la que realizan organismos reguladores como Osiptel y Osinergmin —, de acuerdo a Lasheras, “puesto que las decisiones de regulación generan perdedores y ganadores, la regulación existe para satisfacer los intereses de ciertos colectivos o grupos sociales. Básicamente son tres los grupos o colectivos sociales cuyos intereses pueden justificar la actividad de regulación: los grupos industriales con mayor poder social que “capturan” las decisiones de las instituciones de regulación; los consumidores que son los que mayor número de votos o mayor apoyo social aportan a los reguladores; o, por último, los propios reguladores, buscando aumentar su poder político o social”<sup>53</sup>.

En la teoría de la regulación, Lasheras menciona, entre otras fallas, la de captura del órgano regulatorio ante los intereses particulares: “Las decisiones del sector público pueden desviarse hacia decisiones no eficientes en función de las consecuencias distributivas que tengan, con el fin de favorecer los intereses dominantes de los grupos más influyentes en el proceso de decisión. Estos intereses no necesariamente son los mayoritarios o los que puedan considerarse representativos del interés común. En particular, los sectores industriales afectados (...) pueden ejercer una influencia interesada en las decisiones de regulación, de

---

<sup>52</sup> Ídem, p. 261.

<sup>53</sup> LASHERAS, Miguel Ángel, *La regulación económica de los servicios públicos*, Editorial Ariel, Barcelona, 1999, pp. 1-2.

manera que sus intereses se antepongan a los objetivos de eficiencia y equidad, que, en un principio, debería perseguir la regulación”<sup>54</sup>.

Así como existe riesgo de captura en los organismos regulares, puede existir riesgo de captura de las asociaciones cuando no defiendan los intereses de los consumidores.

La Ley de Protección al Consumidor, norma anterior al Código de Consumo, no establecía prohibiciones a las asociaciones de consumidores, a diferencia de la experiencia comparada: en Argentina, el artículo 157 de la Ley N° 24240<sup>55</sup>, Ley de Defensa del Consumidor; en España, el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007<sup>56</sup> que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La independencia de actividad política no ha sido recogida en el Código de Consumo. En la experiencia argentina, se encuentra establecida en el literal a) del

---

<sup>54</sup> Ídem, p. 26.

<sup>55</sup> “Artículo 157. Requisitos para Obtener el Reconocimiento. Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales: a) No podrán participar en actividades políticas partidarias; b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva; c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios”.

<sup>56</sup> “Artículo 27. Requisitos de independencia. En cumplimiento del deber de independencia, en particular, las asociaciones de consumidores no podrán: a) Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro; b) Percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios. No tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo; c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios. A estos efectos, se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios; d) Autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta. A estos efectos, no se considerarán operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores en los términos contemplados en el artículo siguiente; e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o usuarios, salvo lo previsto en el artículo 23.1, párrafo segundo; f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 29 a 31, ambos inclusive; g) Actuar la organización o sus representantes legales con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada; h) Incumplir cualquier otra obligación impuesta a las asociaciones de consumidores y usuarios, legal o reglamentariamente”.

artículo 157 de la Ley de Defensa del Consumidor<sup>57</sup>, ordenando el impedimento de las asociaciones de consumidores de participar en actividades políticas. En opinión de Farina, la prohibición implica a su vez “exigir determinada afiliación o ideología política a sus asociados (...) (sin permitir) ningún sectarismo en estas asociaciones, por lo que deberá rechazarse toda pretensión de establecer discriminaciones en razón de nacionalidad, sexo, profesión, raza religión o cualquier otro atributo o característica personal”<sup>58</sup>. Como se indicó en la cita de Farina, la independencia política incluye la religiosa y prohibir discriminación de cualquier índole.

Esta prohibición debió exigirse a las asociaciones de consumidores, pues su finalidad no debe desviarse de actividades políticas, configurándose un supuesto de captura al responder a finalidades de terceros.

El segundo supuesto de riesgo de captura consiste en que las asociaciones de consumidores no protejan los derechos de los consumidores sino de los proveedores. Es por ello que el Código de Consumo ha establecido como prohibiciones en su artículo 154 el incluir como asociados a personas jurídicas con fines de lucro, percibir financiamiento de proveedores que comercializan productos y servicios.

Asimismo, la experiencia extranjera recoge los siguientes supuestos: i) independencia de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva; ii) no realizar publicidad referida a venta de bienes y servicios de los proveedores; iii) prohibición de autorizar el uso de la denominación, imagen o signo distintivo en la publicidad realizada por los proveedores, o no efectuar su impedimento.

Podemos citar un ejemplo de cómo se contraviene la finalidad de cumplir la independencia de los proveedores. El artículo titulado “La fuerza del reclamo”, de Iana Málaga Newton, sin tener en cuenta la gravedad de lo indicado anteriormente — al contrario, resaltando el servicio brindado por la asociación —, señala lo siguiente:

Las mismas empresas también pueden ser apoyadas por una asociación de consumidores. Es el caso de Mamá Bebé, tienda de artículos para niños que en diciembre pasado buscó los servicios de la ANAC. “Por campaña navideña esta asociación nos ayudó a prevenir infracciones contra los consumidores”, dice Luis Haro, gerente comercial de la tienda. De hecho, tras un minucioso análisis, ANAC apoyó a Mamá Bebé a corregir errores, como ofrecer artículos con precios en dólares o no incluir el IGV en las etiquetas. Como Haro asegura,

---

<sup>57</sup> “Artículo 157. Requisitos para Obtener el Reconocimiento. Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales: a) No podrán participar en actividades políticas partidarias”

<sup>58</sup> FARINA, Juan, *Defensa del consumidor y del usuario*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, pp. 452-453.

eso les permitió mejorar su atención al cliente y aumentar en 30% sus ventas de diciembre del 2008 en comparación con el año anterior<sup>59</sup>.

A esto cabe añadir que en una investigación realizada, ANAC - Asociación Nacional de Consumidores del Perú prefirió el interés particular al de los consumidores, en el Expediente N° 1026-2006-CPC, pues en la audiencia de conciliación del 21.07.06, el proveedor – denunciado por no consignar los precios de sus habitaciones incluido el IGV – se comprometió a otorgar a favor de Luis Oswaldo Chávez Loyola u otro representante de ANAC una noche en el Hotel JW Marriot, en habitación doble, con desayuno y estacionamiento, durante un fin de semana, previa reserva con una semana de anticipación. El Sr. Luis Oswaldo Chávez Loyola, en representación de ANAC, se comprometió en informar por escrito a la Sra. Pamela Johanson Bettocchi, representante de la empresa denunciada, respecto al nombre de la persona que se beneficiará con el ofrecimiento de su representada.

Un tercer supuesto de riesgo de captura es la independencia del fin lucrativo, supuesto recogido igualmente en el artículo 154 del Código de Consumo: dedicarse a actividades distintas a su finalidad o incompatibles con ella, y destinar los fondos públicos entregados por concepto de multas para una finalidad distinta a la asignada.

Como ejemplo, en una investigación realizada<sup>60</sup> se constató que en la denuncia interpuesta por la asociación de consumidores Instituto Legal del Derecho de Mercado - ILDM contra Mundo Bebé, recaída en el Expediente N° 079-2008-CPC, se apreció que al apelar el denunciado manifestó lo siguiente:

Nuestra parte fue contactado por la persona que dijo llamarse Cesar Enrique Navarro Mendoza, quien se presentó como abogado del ILDM, conforme tarjeta de presentación que nos mostró, quien perfectamente enterado del tema, nos propuso una suma de dinero para desistirse de la denuncia (se adjunta tarjeta en original).

Lo afirmado por el denunciado es válido, pues se demuestra la conducta de ILDM en los siguientes expedientes<sup>61</sup> :

- a. Expediente N° 935-2007-CPC. En la transacción extrajudicial de fecha 08.01.08 Disaltrans asume costas y costos por la suma de S/. 2,300.00 sin incluir IGV.
- b. Expediente N° 1303-2007-CPC. En la audiencia de conciliación de fecha 07.08.07, Dream Line abona la suma de S/. 1,500.00 por costas y costos.

---

<sup>59</sup> Disponible en <<http://www.elcomercio.com.pe/impres/notas/fuerza-reclamo/20090201/239806>>, página web consultada el 9 de marzo de 2009.

<sup>60</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 275.

<sup>61</sup> Ídem, pp. 209-244.

- c. Expediente N° 1304-2007-CPC. En la audiencia de conciliación del 20.08.07, Aix cancela la suma de S/. 350.00 por costas y costos.
- d. Expediente N° 1795-2007-CPC. En la audiencia de conciliación de fecha 06.11.07, Distribuidora Las Poncianas asume las costas y costos por la suma de S/. 1,500.00.
- e. Expediente N° 1011-2008-CPC. En el acuerdo de transacción extrajudicial de fecha 10.07.08, Promotores Eléctricos y UTECO asumen las costas y costos por S/. 1,547.00.
- f. Expediente N° 083-2008-CPC. En la audiencia de conciliación de fecha 07.03.08, Grupo Americano asume las costas y costos por la suma de S/. 1,071.00.
- g. Expediente N° 085-2008-CPC. En la audiencia de conciliación de fecha 21.02.08, el denunciado asume la suma de S/. 900.00 por costas y costos. Mundo Bebé adjuntó como anexo a la apelación la tarjeta de César Navarro Mendoza del ILDM, indicando que “la tarjeta cursada por este dependiente que la institución paralelamente a la defensa del consumidor no lucrativa que alega tener, ofrece servicios de marca, nombres y lemas comerciales, así como competencia desleal, rubros propios de los proveedores de bienes y servicios como Mundo Bebé SAC”, lo que se evidencia en el expediente revisado.

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión Andina N° 486, una marca es un signo “que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Asimismo, el artículo 175 de la misma Decisión indica que se entiende como lema comercial “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Finalmente, el artículo 190 de la Decisión Andina entiende como nombre comercial “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

En consecuencia, existe una alta posibilidad que el titular de un signo distintivo —ligado a un producto o un servicio— sea un proveedor de servicios de acuerdo a la definición del Código de Consumo<sup>62</sup>.

Lo afirmado por Mundo Bebé configura la captura de ILDM, actuando de manera contraria al fin no lucrativo, ya que dicha asociación de consumidores no se limita a la protección de los consumidores, sino a fines distintos, como los que brinda un Estudio Jurídico.

Es necesario precisar que los hallazgos anteriormente citados se dieron antes de la vigencia del Código de Consumo.

---

<sup>62</sup> “Artículo IV. 2. Proveedores. Las personas naturales o jurídicas (...) que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran bienes o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores (...)”.



Finalmente, el Código de Consumo impone como prohibición en su artículo 154 la actuación con manifiesta temeridad presentando denuncias maliciosas debidamente sancionadas en la vía administrativa o judicial.

## V. PROPONIENDO LA NO RESTRICCIÓN DE LA DEFENSA CORPORATIVA EN LA VÍA ADMINISTRATIVA

Actualmente, el artículo 107 del Código de Consumo establece que los procedimientos sancionadores se inician de oficio por iniciativa de la autoridad administrativa, de un consumidor afectado o potencialmente afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. Agrega el Código que en el último supuesto indicado “la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto”. Anteriormente, la Ley de Protección al Consumidor no señalaba restricciones de dicha índole para poder, en defensa de los consumidores, realizar conciliaciones y/o transacciones en un procedimiento administrativo seguido ante la autoridad administrativa que resuelva las infracciones en materia de protección al consumidor.

Anteriormente, citamos casos vinculados a acciones prohibidas a las asociaciones de consumidores. Que no se infiera que nuestra opinión es contraria a la Defensa Corporativa: lo que hemos querido ilustrar en líneas previas es la necesidad de contar con prohibiciones para evitar riesgos de captura de las asociaciones de consumidores. Podemos también señalar denuncias administrativas que influyen positivamente en la Defensa Corporativa.

A manera de ejemplo, en la Resolución Final N° 271-2009-CPC de fecha 03.02.09, declaró fundada la denuncia por artículo 18 inciso a) del Decreto Legislativo 1045, pues Citibank incluyó cláusulas que imponían obstáculos onerosos y desproporcionados al consumidor, sancionando con 20 UIT al denunciado. En opinión de la Comisión, “el cobro efectuado por Citibank constituye un obstáculo oneroso y desproporcionado para el ejercicio del derecho de los consumidores, como es el derecho a reclamar. Dicha práctica desincentiva la presentación de reclamos por consumos no reconocidos por la desconfianza que se genera al saber que la propia entidad bancaria a quien se reclama será la que emitirá un pronunciamiento, que de no ser favorable, cobrará una suma de dinero, lo cual es inaceptable”<sup>63</sup>.

El caso lo interpuso una asociación de consumidores al denunciar que una entidad financiera impuso a la generalidad de los consumidores, en las con-

---

<sup>63</sup> Resolución N° 271-2009-CPC, Numeral 4.1.

diciones del contrato de afiliación de tarjetas de crédito y apertura de cuentas corrientes, una cláusula referida a intereses, comisiones y gastos en la que se cobra la comisión por reclamo improcedente de consumos no reconocidos “en caso el titular o alguno de sus adicionales presente un reclamo por transacciones o consumos no reconocidos y dicho reclamo resulte infundado, sin perjuicio del cumplimiento de sus demás obligaciones de pago bajo este contrato, el titular quedará obligado al pago de esta comisión por cada transacción que incluye los gastos de investigación y seguimiento del reclamo”. Como puede apreciarse, la entidad financiera es “juez” y “parte” en la investigación del consumo no reconocido, e imponer una “comisión” por una actuación que es propia del giro del negocio financiero tiene como finalidad desincentivar que los consumidores interpongan reclamos.

A su vez, una asociación de consumidores denunció a Adelgace Perú.COM SAC y a César Olaya Sánchez por brindar a los usuarios un tratamiento para adelgazar a través de unas pastillas sin informar en el rótulo del producto el contenido de sibutramina y/o tiratrico, ni sus advertencias, contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas, incompatibilidades, fecha de expiración o número de registro sanitario. La denuncia administrativa fue declarada fundada y confirmada mediante Resolución N° 1690-2007/TDC-INDECOPI.

Igualmente, una asociación de consumidores denunció a LS Andina SA, pues su producto “Sweet ‘N Low Butterscotch” lo comercializa presentando en el etiquetado ingredientes y advertencias en inglés. La advertencia del producto indicaba textualmente “*excess consumption may have a mild laxative effect*”, es decir, el consumo excesivo del producto puede producir efectos laxantes suaves, muestra la gravedad de la infracción, un riesgo a la salud del consumidor. En el presente caso podemos observar una vinculación del derecho a la información relevante y el derecho a la salud, pues es importante que el consumidor tome conocimiento del uso excesivo del producto para decidir si lo consume o no. La Resolución N° 932-2006/TDC-INDECOPI confirma lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor al declarar fundada la denuncia.

Debe defenderse el Derecho a la Defensa Corporativa y por tanto, las asociaciones de consumidores se encuentren facultadas para disponer derechos colectivos y difusos – posición contraria a la establecida en el artículo 107 del Código de Consumo – pues lo que debe preferirse es que los consumidores vean satisfechas sus expectativas de resarcimiento.

En el caso español, al discutirse la acción ejecutiva de consumidores en el ámbito judicial, al invocar intereses colectivos y difusos, se afirma que no debe impedirse que las partes lleguen a un acuerdo judicial o extrajudicial: “en la mayoría de ocasiones (...) resultaría más beneficioso para el demandado llegar a un acuerdo con la parte contraria (...) que sufrir, durante un lapso de tiempo considerable, un procedimiento judicial. Probablemente nos encontraríamos como demandadas a sociedades o a determinadas empresas, nacionales o multi-

nacionales, con un considerable volumen de negocio y cuota de mercado. El coste económico que supone todo proceso judicial, unido a la repercusión negativa de publicidad que un litigio donde están en juego los intereses difusos, pudiera acarrear en su economía no solo futura, sino – incluso – inmediata, aconsejan evitar a toda costa un proceso judicial público”<sup>64</sup>.

Observamos lo paradójico que resulta el artículo 107 del Código, pues de una parte otorga una legitimidad a las asociaciones para representar a los intereses colectivos y difusos, pero de otra elimina la facultad de disponer estos derechos. Ante una controversia quién puede disponer de esos derechos, si la naturaleza de la colectividad o interés difuso es la determinación o indeterminación de la cantidad de consumidores que pueden ser afectados. ¿Sería necesario contar con la autorización para disposición de derechos de todos los consumidores afectados, pese a su indeterminación? ¿Cómo podrían actuar las asociaciones? Deberemos inclinarnos por la alternativa que sea más beneficiosa a los consumidores, que se pueda disponer del derecho, mediante una conciliación o una transacción, siempre que la misma sea en términos que beneficien a los consumidores, es decir, además de retrotraer la infracción al estado anterior del daño, conseguir medidas que fomenten la difusión y protección de sus derechos. Es cierto que en determinadas circunstancias será eficiente una medida alternativa de conclusión del conflicto haciendo un balance costo-beneficio: una denuncia administrativa declarada fundada y obteniendo una medida correctiva puede no ser efectiva de manera inmediata, pues la parte vencida puede iniciar acciones legales como la interposición de un proceso contencioso-administrativo, para discutir las resoluciones emitidas en la vía administrativa.

Un elemento a tener en cuenta en la inconstitucionalidad – que proponemos – de la parte pertinente del artículo 107 del Código de Consumo es el también derecho fundamental a la reparación por daños, derecho igualmente reconocido como fundamental por el Tribunal Constitucional, y el derecho a un recurso efectivo.

Por la reparación por daños, el consumidor tiene derecho a la indemnización o reparación plena, pues en determinados supuestos puede sufrir daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Lamentablemente, en el diseño del Código de Consumo, la autoridad administrativa otorga “indemnizaciones a cuenta” de acuerdo a las premisas recogidas en su artículo 115: primero, el artículo 115.1 indica que las medidas correctivas reparadoras resarcan las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor al estado anterior de la infracción, es decir, nos encontramos ante un daño emergente; segundo, el artículo 115.7 indica que las medidas correctivas, pese a no tener naturaleza indemnizatoria – ya indicamos que sí tienen dicha naturaleza, pues

---

<sup>64</sup> LACUEVA BERTOLACCI, Rodrigo, *Acción Ejecutiva de Consumidores y Usuarios*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 55-56.

son daños emergentes —, cuando se interponga en la vía judicial una pretensión indemnizatoria, se descontará lo que el consumidor hubiera recibido en la vía administrativa.

A su vez, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes”. Nos preguntamos si será efectivo que luego de interponer una denuncia alegando intereses colectivos o difusos deberán esperar los consumidores, representados por las asociaciones, a que se resuelva la controversia agotando la vía administrativa y posiblemente la judicial para contar con algún tipo de resarcimiento, siendo este resarcimiento que otorga la vía administrativa parcial. La respuesta es negativa.

¿Qué debe hacer entonces la autoridad administrativa? El Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado tiene un deber especial de protección frente a los consumidores, correspondiéndole “crear un órgano estatal destinado a preservar los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...), establecer procedimientos apropiados para que, en su seno, los consumidores y usuarios puedan, mediante recursos sencillos, rápidos y efectivos, solicitar la protección de aquellos derechos e intereses. Con el establecimiento de ese tipo de procedimientos no solo debe facilitarse una vía para la satisfacción de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, sino también las reglas conforme a las cuales puedan solucionarse equitativamente los problemas”<sup>65</sup>.

Indecopi, conforme al artículo 105 del Código de Consumo, tiene competencia primaria y de alcance nacional para conocer las infracciones al Código. Independientemente que se pueda discutir por qué debe contarse con una vía obligatoria —ya que el consumidor debería elegir la vía que pueda satisfacer su necesidad de justicia—, la solución debe partir de las acciones en favor de los consumidores que se puedan implementar el Estado. Y es por ello que proponemos que la Sala de Protección al Consumidor, última instancia administrativa en un procedimiento ordinario y quien resuelve de manera extraordinaria los recursos de revisión en los procedimientos sumarísimos, debe ejercer el control difuso, prefiriendo la Defensa Corporativa de los Consumidores y permitiendo la disposición de los derechos de los consumidores en defensa de los intereses colectivos y difusos.

Para empezar, existe el fenómeno de “la Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico”, es decir, “un proceso de transformación del ordenamiento, al término del cual el ordenamiento en cuestión queda “impregnado” por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz

---

<sup>65</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 858-2003-AA/TC, Fundamento Jurídico N° 14.

de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”<sup>66</sup>.

Esta constitucionalización implica determinadas condiciones: Constitución Rígida (escrita y garantizada contra la legislación ordinaria), Garantía Jurisdiccional (instituciones que defienden la Constitución), Fuerza Vinculante de la Constitución, sobreinterpretación de la Constitución, aplicación directa de normas constitucionales, interpretación conforme de las leyes hacia la Constitución, influencia de la Constitución en relaciones políticas<sup>67</sup>.

Pese a que la Constitución tiene aplicación directa y fuerza vinculante, el Tribunal Constitucional ha negado que los tribunales administrativos ejerzan el control difuso para defender la Constitución.

En la Sentencia, recaída en el Expediente N° 03741-2004-AA/TC, y su aclaración, el Tribunal Constitucional, mediante precedente, afirmó los criterios por los cuales la autoridad administrativa puede ejercer el control difuso para proteger la Constitución, debiendo cumplir los siguientes presupuestos: i) Los órganos competentes son los tribunales u órganos colegiados administrativos “que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados”<sup>68</sup>; ii) El examen de constitucionalidad debe ser relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo, y la ley cuestionada no es posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución<sup>69</sup>; iii) El ejercicio del control difuso puede realizarse a pedido de parte “siempre que se trate de otorgar mayor protección constitucional a los derechos fundamentales de los administrados”<sup>70</sup>. También procede de oficio “cuando se trate de la aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (...) o cuando la aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional”<sup>71</sup>; iv) Deben aplicar la norma de inferior jerarquía constitucional cuando su constitucionalidad “haya sido confirmada en procesos constitucionales”<sup>72</sup> y no pueden aplicar las mismas “a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en un caso concreto, los efectos

---

<sup>66</sup> GUASTINI, Riccardo, *Estudios de teoría constitucional*, Distribuidores Fontamara, México, 2001, p. 153.

<sup>67</sup> Ídem, pp. 153-164.

<sup>68</sup> Expediente N° 3741-2004-AA-TC (sentencia aclaratoria), Fundamento Jurídico N° 4.

<sup>69</sup> Expediente N° 3741-2004-AA-TC, Fundamento Jurídico 50 literal A.

<sup>70</sup> Expediente N° 3741-2004-AA-TC (sentencia aclaratoria), Fundamento Jurídico N° 7.

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> Expediente N° 3741-2004-AA-TC (sentencia aclaratoria), Fundamento Jurídico N° 8.

jurídicos de una ley o reglamento que haya sido declarado inconstitucional en dichos procesos”<sup>73</sup>.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional, con una conformación distinta, ha señalado que deja sin efecto el precedente establecido en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC y aclaratoria mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 4293-2012-PA/TC, afirmando que existe una afectación del sistema dual de control constitucional reservados para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que la potestad de administrar justicia la ejerce el Poder Judicial, y cuando el Poder Judicial ejerce el control difuso existen mecanismos de control como la elevación en consulta.

Los Tribunales Administrativos ejercen justicia, y en el caso que nos convoca, administran justicia — no de manera definitiva — decidiendo si existe afectación a los derechos de los consumidores, por lo que deberían ejercer el control difuso, pues no tiene sentido esperar acudir a otras vías posteriores para que se prefiera la Constitución. Si la Constitución vincula a todo el Estado y a los particulares, y es de aplicación directa, deben interpretarse las normas de inferior jerarquía, como el Código de Consumo, a favor de la Constitución. Es por ello que, al prohibir la disposición de derechos, al interponer una denuncia administrativa en la defensa de los intereses colectivos y difusos, se atenta contra el Derecho Fundamental a la Defensa Corporativa de los Consumidores.

Nuestra posición se sustenta en la Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico, y en una interpretación *pro homine* por la cual “se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos”<sup>74</sup>. Recordemos a su vez lo dispuesto en el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, por el cual “ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: (...) b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocida de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes (...) y c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”. Los derechos de los consumidores, como el de la defensa corporativa, se sustentan en la dignidad de las personas, conforme el artículo 3 de la Constitución.

## VI. COMENTARIOS FINALES

El panorama de la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, mediante asociaciones de consumidores, ha variado. En el año

---

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> PINTO, Mónica, citado por CARPIO MARCOS, Edgar, *La interpretación de los derechos fundamentales*, Palestra Editores, Lima, 2004, pp. 28-29.

1998, 4 denuncias correspondieron a las que interpusieron las asociaciones de consumidores; en el 1999, 1; en el 2001, 4; en el 2002, 11; en el 2003, 38; en el 2004, 36; en el 2005, 47; en el 2006, 65; en el 2007, 85; en el 2008, 171; en el 2009, 58<sup>75</sup>.

En el año 2014, de acuerdo al Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú -Informe Anual 2014, 22 asociaciones de consumidores interpusieron 150 denuncias defendiendo intereses colectivos o difusos, 271 denuncias en defensa de consumidores individuales. De esta data, 77 resultaron favorables en defensa de los intereses colectivos o difusos<sup>76</sup>.

Asimismo, por adecuación a la Directiva, también se ha modificado la cantidad de asociaciones inscritas. En el 2009 existían 41 asociaciones inscritas en el Registro de Indecopi. De las 41 asociaciones inscritas, 12 contaban con convenio de cooperación con Indecopi y 29 no. De las 12 asociaciones que tenían convenio, 8 fijaron su domicilio en Lima y 4 en el resto del país. De las 29 asociaciones que no cuentan con convenio, 16 fijan su domicilio en Lima y Callao y 13 en el resto del país<sup>77</sup>.

Las asociaciones inscritas en el 2009 eran las siguientes<sup>78</sup>: 1) Asociación de Consumidores y Usuarios - Verdad y Justicia; 2) Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC; 3) Asociación de Usuarios y Consumidores, Precios, Intereses y Tarifas Justas; 4) Asociación de Defensa de los Consumidores, Usuarios y Deudores del Sistema Financiero de la Zona Sur Sede Ilo; 5) Asociación de Usuarios del Servicio Eléctrico de Arequipa -ADUSELA; 6) Asociación Departamental del Usuario y el Consumidor ADUC - Piura; 7) Asociación de Consumidores de la Provincia del Santa y Subregión Pacífico ACROPOS; 8) Patronato de la Universidad Ricardo Palma; 9) Asociación de Defensa de los Consumidores y Bienes de Servicios - ASODECOBIS; 10) Asociación Civil Transparencia de Lucha contra la Corrupción, Defensa del Consumidor y Usuario Emiliano Huamantaca; 11) Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Loreto; 12) Defensoría del Consumidor - ADEC (Asociación en Defensa del Consumidor); 13) Asociación del Usuario y del Consumidor de la Provincia de Paita -ADUC; 14) Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor-San Fran-

---

<sup>75</sup> De acuerdo a la Carta N° 369-2009/GEG-SAC. REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 75.

<sup>76</sup> INDECOPI, ob. cit., pp. 94-95. Del documento citado no se puede precisar si estas denuncias han sido interpuesta exclusivamente ante Comisiones de Protección al Consumidor, o también se ha defendido el interés colectivo o difuso interponiendo denuncias ante la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, Comisión de Barreras Burocráticas, Comisión de Libre Competencia o Comisión de Normalización y Eliminación de Barreras no arancelarias, conforme a la p. 84 del documento citado.

<sup>77</sup> REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., p. 72

<sup>78</sup> Carta N° 207-2009/GEG-Sac de fecha 23.06.09. En REJANOVINSCHI TALLEDO, Moisés, ob. cit., pp. 72-74.

cisco; 15) Asociación de Protección al Consumidor “Buen Consumo” – Arequipa; 16) Asociación Nacional de Consumidores del Perú – ANAC; 17) Asociación de Consumidores “Foro Ciudades para la Vida”; 18) Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios -OPECU; 19) HUK Vida – Asociación de Consumidores; 20) Asociación Regional de Consumidores y Usuarios de los Servicios Públicos de Puno – ASCUP; 21) Asociación de Consumidores y Usuarios ACYU; 22) Instituto Legal de Defensa del Mercado; 23) Instituto de Defensa de la Propiedad -IDP; 24) Asociación Civil Pro Consumidor; 25) Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros – AINCUS; 26) Asociación para la defensa de los intereses del Consumidor – ASPRODICO; 27) Asociación de Consumidores ATENEA – En Defensa de los Derechos de los Consumidores; 28) Liga de Consumidores y Usuarios del Perú; 29) Organización Mundial del Consumidor; 30) Asociación de Consumidores y Usuarios de Banca, Seguros y Otros Servicios Públicos; 31) Asociación de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios Peruanos – APDECO; 32) Asociación Red Peruana en Defensa del Medio Ambiente y de los Consumidores – REPMAC; 33) Asociación Valores Humanos; 34) Asociación Pro Derechos de los Usuarios y Consumidores PROUSUARIO; 35) Asociación Instituto del Derecho Ordenador del Mercado IDOM; 36) Dr. Ley Asociación de Defensa del Consumidor; 37) Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros – ACUSE; 38) Centro de Protección al Consumidor; 39) Asociación Proconsumidores del Perú; 40) Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores del Distrito de Querecotillo – ADUC; 41) Asociación Civil en Defensa del Vecino.

De las asociaciones mencionadas, 25 de 41 no interpusieron denuncia alguna ante la Comisión de Protección al Consumidor<sup>79</sup>.

A la fecha<sup>80</sup>, y adecuándose a la Directiva, 36 asociaciones se encuentran inscritas en el Registro de Indecopi<sup>81</sup>, manteniéndose 8 en comparación con el registro del 2009: 1) Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC; 2) Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor – San Francisco; 3) Asociación de Consumidores ATENEA – en Defensa de los Derechos de los Consumidores; 4) Asociación Instituto Derecho Ordenador del Mercado; 5) Asociación Regional de Consumidores y Usuarios de los Servicios Públicos de Puno – ARCUSEP; 6) Asociación Proconsumidores del Perú; 7) Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros – ACUSE; 8) Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros – AINCUS.

Adicionalmente a las anteriormente mencionadas, se han inscrito las siguientes asociaciones: 1) Asociación de Protección al Usuario – APU; 2)

---

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> Entiéndase al 30.10.15.

<sup>81</sup> Disponible en <[http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro\\_Asoociaciones2015.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/documentos%5CRegistro_Asoociaciones2015.pdf)>, página web consultada el 30 de octubre de 2015.



Asociación Peruana para la Difusión y Defensa de los Derechos de los Consumidores – ASDEC; 3) Asociación Nacional para la Defensa y la Educación de los Consumidores – ANDECO; 4) Asociación Andina de Defensa de Consumidores y Usuarios – AADEC; 5) Asociación Protectora del Consumidor y Desarrollo Jurídico – APROCODEV; 6) Asociación en Defensa del Consumidor – Perú ADECON PERÚ; 7) Asociación Accusa Defensor del Consumidor; 8) Asociación de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Barranca – ADECUB; 9) Asociación Civil Defensoría del Vecino; 10) Asociación de Defensa, Educación y Protección de los Consumidores – ADEPCO; 11) Asociación Civil Constructores de Paz; 12) Instituto Proyecto Solidaridad Global; 13) Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Ancash - ACUREA; 14) CAUDAL – Instituto de Protección al Consumidor; 15) Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo sostenible – PERÚ IDLADS; 16) Asociación de Consumidores Perú Consumidor; 17) Asociación en Defensa de los consumidores o usuarios de la Provincia de Tocache – ASECUPT; 18) Asociación de Protección al Consumidor del Perú; 19) Asociación Civil Más que Consumidores; 20) Asociación de Consumidores y Usuarios de Ayacucho – Consumere; 21) Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros en general de la Región Puno – ACUSERP; 22) Asociación de Defensa al Consumidor de Créditos y Servicios Públicos; 23) Asociación de Defensa del Usuario y Consumidor del distrito de Majes Caylloma – ADUCMAC; 24) Asociación Tempus Jus – Tiempo de Justicia ATEJUS; 25) Asociación de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Chincha – ASCUCH; 26) Asociación Peruana de Defensa y Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios – APDECU; 27) Asociación Regional de Protección y Defensa del Consumidor Moquegua – APRODECO Moquegua; 28) Asociación de Consumidores y Usuarios Yanapanacuy – ACUY Yanapanacuy.

De las 36 asociaciones registradas a la fecha, 7 cuentan con convenio de cooperación con Indecopi, es decir, eventualmente pueden participar de un porcentaje de la multa en una denuncia administrativa cuando aleguen intereses colectivos o difusos. A su vez, de las 36 asociaciones, 14 fijan su domicilio en Lima y 22 en el resto del país.

En comparación con el año 2009, existen menos asociaciones que cuentan con convenio, posiblemente por la adecuación dada por la Directiva del año 2013. Adicionalmente, en comparación con el año 2009, la mayor cantidad de asociaciones fijan su domicilio fuera de Lima.

Cabe preguntarle al lector si identifica alguna de las asociaciones mencionadas anteriormente, tanto en el año 2009 como en la actualidad, con la finalidad de conocer si estas entidades se encuentran interiorizadas en la mente de los consumidores, pues sus derechos son el objeto de su defensa y la finalidad de su creación.

De acuerdo a Baylos, “la competencia podría ser definida de un modo empírico como aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transacción comercial que efectúa cualquiera de ellas puede ser representada por las demás como una oportunidad comercial

perdida”<sup>82</sup>. Es por ello que en el mercado las empresas o proveedores compiten por las preferencias de los consumidores, sea otorgando un precio y/o calidad del producto y/o servicio, con la finalidad que sea más atractiva.

Las asociaciones de consumidores deben competir por las preferencias de los consumidores, brindando servicios atractivos para contar con una mayor cantidad de asociados, y así poder efectuar mayores acciones en beneficio de los consumidores. Para ello deberá emplear estrategias del *marketing* para fidelizar a sus potenciales asociados, tal como lo hacen los productores.

De lo que se puede observar en el Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú – Informe Anual 2014<sup>83</sup>, algunas asociaciones cuentan con planes de capacitación consistentes en talleres, programas radiales, eventos, seminarios, charlas, entre otros. Dependerá que utilizando herramientas tecnológicas, tales como redes sociales, sean conocidas por la generalidad de consumidores. Si los proveedores utilizan las redes sociales para contar con las preferencias de los consumidores, también dicha vía debe ser utilizada por las asociaciones. Una estrategia adicional que pueden utilizar es el uso del *e-learning*, teniendo en cuenta que dicho instrumento es empleado por entidades tan prestigiosas como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI<sup>84</sup>.

Estas entidades cumplen un rol importante en el Sistema de Protección al Consumidor; al ser una persona jurídica que reúne 2 o más personas que trabajan en equipo, el comportamiento razonable será esperar que la defensa que realicen a favor de los consumidores sea el de una actividad mayor a la que le correspondería a un consumidor individualizado.

Parte del reconocimiento del rol de las asociaciones de consumidores es la característica de representatividad del Arbitraje de Consumo – pendiente de ser implementado –, pues en el supuesto en que nos encontremos ante un arbitraje que supere las 5 UIT, la controversia la resuelve un Órgano Arbitral conformado por un árbitro elegido por la entidad de la administración pública donde se constituye la Junta Arbitral, otro árbitro elegido de la nómina de las organizaciones empresariales, y el tercero es elegido de la nómina propuesta por las asociaciones de consumidores<sup>85</sup>.

Adicionalmente, dentro del Consejo Nacional de Protección al Consumidor participan tres representantes de las asociaciones de consumidores<sup>86</sup>. Este Consejo tiene diversas funciones, entre las que destacan la promoción y armonización de

---

<sup>82</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 255.

<sup>83</sup> INDECOPI, ob. cit., pp. 96-99.

<sup>84</sup> Disponible en <[http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance\\_learning/catalog/welc.html](http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/welc.html)>, página web consultada el 20 de noviembre de 2015.

<sup>85</sup> D.S. N° 046-2011-PCM, art. 12.

<sup>86</sup> Código de Consumo, art. 133.

la política nacional de protección y defensa del consumidor, promover el sistema de alertas y actuación oportuna frente a productos y servicios peligrosos, así como evaluar la eficacia de mecanismos de prevención y solución de conflictos<sup>87</sup>. Lo interesante de este Consejo es que han incluido, aunque en menor medida, al sector privado, ya que el mismo es representado por 4 personas: tres de las asociaciones y un representante de los gremios empresariales. Los doce restantes son representantes de diversos sectores públicos, incluidos el Indecopi y la Defensoría del Pueblo<sup>88</sup>.

La Defensa Corporativa de los Consumidores implica una loable y sacrificada actividad, por lo que, si bien el Código de Consumo ha incluido pautas de conducta para estas asociaciones, también ha limitado facultades que serían efectivas en la defensa de la generalidad de los consumidores. Posiblemente se deba a los incentivos perversos por la falta de regulación de conductas en la legislación que antecedió al Código de Consumo, y de los cuales algunos hallazgos hemos comentado en el presente documento.

Pese a ello, la Defensa Corporativa se sustenta en la dignidad de los consumidores, dignidad que debe ser observada por el Estado creando mecanismos para que el ejercicio de este derecho sea efectivo.

---

<sup>87</sup> Código de Consumo, art. 134.

<sup>88</sup> Código de Consumo, art. 133.



# CONAR: la autorregulación publicitaria en el Perú

ALEX SOSA HUAPAYA

Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP.  
El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.

## SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN.- II. LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EL PERÚ: EL CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONAR).- 2.1. Requisitos constitutivos del CONAR como sistema de autorregulación.- III. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN EN EL PERÚ: EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LA PROMOCIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO.- IV. CUANDO EL CONAR COMPITE EN EL MERCADO: EL “COPY ADVICE”.- V. CRÍTICAS A LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA.- 5.1. La autorregulación y sus conflictos con el Derecho de la Libre Competencia.- 5.2. Conflicto entre la autorregulación y la Competencia Desleal.- 5.3. El CONAR y el Indecopi: procedimientos paralelos. ¿Non bis in idem?.- VI. REFLEXIONES FINALES: EL PRÓXIMO PASO DEL CONAR DEBE SER LA CORREGULACIÓN.

## I. INTRODUCCIÓN

El establecimiento voluntario de reglas de conducta por parte de los agentes económicos que concurren en determinado mercado no es un fenómeno novedoso, pues recordemos que, de acuerdo a los antecedentes históricos de la regulación al comercio, el propio Derecho Mercantil nace y se desarrolla en buena medida como un conjunto de normas de carácter consuetudinario, elaboradas por los interesados en atención a las necesidades del tráfico. Son los cambios políticos y sociales que se presentaron con la revolución francesa los que terminaron alterando dicho cuadro, concediéndoles primacía a las normas estatales para presuntamente garantizar la seguridad jurídica y conseguir la igualdad de los ciudadanos ante la Ley (cosas que pocas veces se logran)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> LEMA DEVESA, Carlos y José GÓMEZ SEGADA. *La autodisciplina publicitaria en el derecho comparado y en el derecho español*. En *Problemas jurídicos de la publicidad*. Estudios jurídicos

Es así que, en la actualidad, diversos actos mercantiles o de comercio se encuentran regulados por normas estatales, y los que no (por ejemplo, algunos originados con el Internet, como la “publicidad comportamental”), al menos están en proceso de serlo. El Estado, además, es el principal encargado de fiscalizar el cumplimiento de los límites a los actos comerciales que impone la regulación. Por ello, formar parte en la actualidad de un gremio y celebrar acuerdos de conducta entre sus miembros, pueden en algunos casos ser considerados como actos de colusión restrictivos de la competencia (sobre todo si estos acuerdos consisten en fijar precios o repartirse mercados), los cuales serán severamente reprimidos por el Estado, a diferencia de lo que podíamos observar en los inicios de la regulación mercantil, en el que el acuerdo gremial era la principal fuente de regulación.

El funcionamiento del mercado o la competencia entre agentes económicos en el Perú se encuentran regulados por diversas normas y la institución estatal encargada de asegurar su cumplimiento es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi), en su calidad de agencia de competencia. En el ámbito publicitario, las normas que regulan la publicidad comercial son el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante LRCD), y el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, CPDC).

Sin perjuicio de ello, en el Perú, algunos sectores han buscado autoimponerse normas de conducta en una suerte de sistema de autorregulación (aunque en algunos casos no cumplan propiamente con los requisitos constitutivos para poder ser reconocidos como tal<sup>2</sup>). Podemos citar como ejemplos a los colegios profesionales, en especial, a los Colegios de Abogados, que cuentan con su propio código de ética<sup>3</sup>; el Defensor del Cliente Financiero<sup>4</sup>, que tienen como entidades afiliadas a la mayor parte de entidades financieras que concurren en el país, el “Semáforo Ético” de la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA) – actualmente sin efecto –, el Consejo de Autorregulación de los medios de comunicación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV)<sup>5</sup> y, en la industria publicitaria, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR)<sup>6</sup>. Estas organizaciones tienen como característica común que los

---

*del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Marcial Pons, Barcelona, 2007, pp. 132.*

<sup>2</sup> Los cuales desarrollaremos en el presente trabajo.

<sup>3</sup> Ver su página web en <[http://www.cal.org.pe/fx\\_codigo\\_etica.html](http://www.cal.org.pe/fx_codigo_etica.html)>, consultada el 04 de julio de 2011.

<sup>4</sup> Ver su página web en <<http://www.dcf.com.pe/>>, consultada el 04 de julio de 2011.

<sup>5</sup> Ver su página web en <<http://www.snrtv.org.pe/solucion.php>>, consultada el 04 de julio de 2011.

<sup>6</sup> Ver su página web en <<http://www.conarperu.org/web/>>, consultada el 04 de julio de 2011.

miembros que las conforman han establecido voluntariamente unas pautas de conducta, unos cánones éticos que se comprometen a respetar, estableciendo incluso organismos de control encargados de corregir y evitar las infracciones.

Ahora bien, es evidente que existen notables diferencias entre estos dos polos de la “autodisciplina” empresarial (nos referimos a los códigos de conducta de los antiguos gremios con los códigos de conducta actuales). En efecto, los códigos gremiales pretendían mantener y acrecentar la posición privilegiada del gremio correspondiente como cuerpo cerrado frente al exterior (de esta manera, podían evitar la competencia parasitaria de agentes que pretendían ingresar a sus mercados). Por el contrario, los códigos de conducta actuales (excluyendo de plano a los colegios profesionales) están pensados en gran parte no solo para beneficiar a los empresarios, sino para que su observancia repercuta favorablemente sobre la generalidad de los consumidores. Es coherente, por tanto, que algunos autores estudien la autorregulación como uno más de los posibles mecanismos de defensa del consumidor<sup>7</sup>.

Como vemos, la autodisciplina puede producirse en cualquier sector de la actividad económica. Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que en donde la autodisciplina ha alcanzado un mayor grado de desarrollo a nivel mundial, es en aquellos campos de la actividad humana caracterizados por la posibilidad de alcanzar — a través de la comunicación — a grandes masas de población e influir en su ánimo y modo de pensar. Este es el caso de la publicidad, la prensa, el cine, la televisión y la radio. Y es que la facultad que poseen estos poderosos medios de decidir el alcance, contenido y forma de las comunicaciones los dota de una relevante fuerza social<sup>8</sup>.

De hecho, este interés social relevante que recae sobre estos tipos de medios de comunicación genera como una de sus consecuencias que dichos medios se encuentren sometidos a la constante observación y crítica de los círculos de personas que se sienten de alguna manera afectadas con su contenido (por ejemplo, a la televisión se le suele acusar de ser la causante de la falta de cultura de la gente, así como de la desunión familiar; otro ejemplo es la publicidad comercial, a la cual se le hace culpable desde el consumismo desmedido hasta el hecho de que las personas sufran de sobrepeso).

Dicha sensibilidad de la sociedad frente a estos medios de comunicación se ha acentuado mundialmente, sobre todo con respecto a la actividad publicitaria que ha sido objeto de despiadadas críticas. Los detractores de la publicidad llevan sus reproches hasta el extremo de considerarla socialmente perjudicial y constantemente proponen mayores restricciones para la difusión de la publicidad de determinados productos. Por ello, no nos debe sorprender que algunos Estados

---

<sup>7</sup> LEMA DEVESA, Carlos y José GÓMEZ SEGADÉ, *loc. cit.*

<sup>8</sup> Ídem, p. 133.

regulen de manera más estricta la publicidad, llegando incluso a extremos que pueden terminar afectando derechos Constitucionales, como son la libertad de expresión, el derecho de los consumidores a la información y libertad de expresión empresarial.

La industria publicitaria, consciente de los riesgos, y con la finalidad de hacer frente a las agudas críticas que se dirigían a la actividad objeto de su empresa, trataron de imponer voluntariamente límites a la indiscriminada libertad de la publicidad. Así fue como surgió la autorregulación publicitaria, plasmada en un conjunto de reglas tendentes a lograr la citada finalidad<sup>9</sup>.

El gran poder para influir directamente en los consumidores que poseen los modernos medios de comunicación en masas, acrecentado por técnicas informativas y psicológicas avanzadas, los convierte en el campo de batalla donde se lucha por la conquista de la clientela. Surge así una larga serie de mensajes publicitarios de todo tipo, que se dice atentarían de la forma más variada contra los intereses de los consumidores y competidores. En ese sentido, no es extraño que la autorregulación haya encontrado “campo abonado” en la actividad publicitaria, y que haya aparecido primero en aquellos países con mayor desarrollo económico, en los que anualmente se invierten grandes sumas de dinero en publicidad, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Japón.<sup>10</sup>

Cabe señalar que aunque el mayor desarrollo económico de los países sea la causa remota, hay otras causas próximas que con mayor o menor intensidad en cada país ha coadyuvado a la implantación de la autorregulación publicitaria. En primer término, ha influido notablemente en su aparición la creciente preocupación social de muchos empresarios, que no podían permanecer ajenos a la evolución ideológica, social y política de la sociedad circundante, generando con ello un mayor interés en la protección del consumidor, supliendo o complementando las normas jurídicas en beneficio de los consumidores a fin de que no se les afecte por los excesos cometidos en la publicidad<sup>11</sup>.

Otro factor de decisiva influencia en el nacimiento de la autorregulación publicitaria ha sido la presión de los consumidores, asociaciones de consumidores, asociaciones de defensa del género femenino, asociaciones contra la discriminación racial, políticos oportunistas, entre otras, que al calor de los cambios sociales, políticos y económicos de nuestra era reprocharon la presunta escasa moralidad de la publicidad y, por ende, exigieron y promovieron un mayor control de la publicidad por parte del Estado, lo cual muchas veces, por la aceptación social que ello conlleva, ha generado que el Estado establezca fuertes restricciones y prohibiciones a la publicidad comercial. Ello hizo reaccionar a los empresarios

---

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> NEELANKAVIL-STRIDSBERG citado por LEMA DEVESA y GÓMEZ SEGADE, *loc. cit.*

<sup>11</sup> *Ídem*, p. 134.



en su decisión de autorregularse, y es justamente en este punto en el que nace uno de los argumentos que más usan sus críticos: la autorregulación tiene como finalidad evitar la promulgación de normas legales más duras y rígidas.

Así las cosas, no es casualidad que en muchos de los países con un sistema de autorregulación eficaz también existan fuertes organizaciones de consumidores sumamente críticas frente a la publicidad. Sin embargo, no deja de ser paradójico que en los Estados Unidos, país en el que las organizaciones de consumidores son muy poderosas, hayan sido los empresarios quienes primero presionaron para conseguir un control estatal de la publicidad, logrando en 1914 la promulgación de la *Federal Trade Commission Act*<sup>12</sup>. Lo cual, de hecho, en algunos casos se debió a intereses empresariales que buscaban como objetivo que el Estado establezca prohibiciones a la publicidad comercial y de este modo generar una barrera de entrada al mercado que le permita concurrir en el mismo sin competidores.

Como puede deducirse de lo anteriormente expuesto, es claro que la autodisciplina constituye una institución relativamente moderna. La lucha contra la publicidad desleal emprendida por los propios sujetos publicitarios se inicia con el declinar del siglo XIX. En esta lucha, puede considerarse como pionera a la *British Poster Advertising Association*, constituida en 1890, que junto con la *London Poster Advertising Association* crearon un comité de censura para reprimir carteles publicitarios obscenos<sup>13</sup>.

En los Estados Unidos, durante el período conocido como “la época dorada de la publicidad” (que duró desde 1900 hasta 1915), el volumen de publicidad y las inversiones en este sector experimentaron un sustancial incremento. Dicho incremento publicitario generó una gran difusión de anuncios engañosos y desleales. Por consiguiente, se dio lugar a una multitud de demandas en las que se veían implicados los anunciantes y los medios publicitarios. Así, para eludir los litigios judiciales, los anunciantes acordaron llevar a cabo una censura de la publicidad. Y es así como en 1910 se publica la *Curtis Advertising Code*, que constituía un mecanismo de “protección de los anunciantes y lectores frente a toda publicidad fraudulenta o engañosa”<sup>14</sup>.

El sistema de autorregulación más famoso surgió, sin embargo, en 1911, cuando George P. Rowell publicó el conocido *Printer's Ink Statute* que imponía severas sanciones a la publicidad engañosa y desleal, las cuales, lamentablemente, apenas se aplicaron. Pocos años más tarde, en 1914, la Sección de Prensa de la Asociación Mundial de Clubs de Publicidad editaba los *Standards of Newspaper*

---

<sup>12</sup> Ídem, p. 135.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Ibidem.

*Practice*. De este modo se daba un paso más en el desarrollo de la autorregulación publicitaria<sup>15</sup>.

Por su parte, el fomento de la creación de sistemas de autorregulación publicitaria en Europa — a diferencia de E.E.U.U. y Reino Unido —, en su mayoría, no fue promovido por una espontánea iniciativa privada, sino que en varias ocasiones estos sistemas nacieron impulsados por la legislación comunitaria<sup>16</sup> o bien por la legislación estatal<sup>17-18</sup>.

Una vez establecida la evolución histórica de ésta figura, cabe preguntarnos ¿qué es un sistema de autorregulación? En un sentido genérico, podemos definir la autorregulación como la posibilidad de que un círculo concreto de agentes económicos afines por el ejercicio de la misma actividad, sometan esta a unas reglas que ellas mismas se imponen. Es decir, las empresas de determinado sector toman a su cargo la responsabilidad de su industria frente al público. Por lo tanto, los propios miembros de la industria son los que van a dictar las “normas” por las que se deben regir, en lugar de que sean los poderes públicos quienes impongan la correspondiente normativa. Estas normas, complementarias de los preceptos legales, van a reflejar principios de ética moral y social que se estima deben imperar en el ejercicio de la actividad publicitaria<sup>19</sup>.

Sin perjuicio de lo expuesto, para definir con precisión la autorregulación publicitaria, es necesario establecer los requisitos constitutivos que, unidos entre sí, nos tienen que dar una visión completa del sistema. Así, de las diversas definiciones que hemos podido encontrar de los sistemas de autorregulación, tanto en el sistema anglosajón y continental, consideramos — siguiendo a Beatriz Patiño — que los requisitos constitutivos de un sistema de autorregulación de la publicidad son los siguientes<sup>20</sup>:

---

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Como sucede con el artículo 5 de la Directiva 84/450/CEE, de 10 de setiembre de 1984, sobre publicidad engañosa, modificada por Directiva 97/55/CEE, de 6 de octubre de 1997, que introduce la publicidad comparativa; Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior

<sup>17</sup> Como sucedió en España con la Exposición de Motivos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ley General de Publicidad; Disposición Adicional Tercera de la Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994, de televisión sin Fronteras y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

<sup>18</sup> PATIÑO, Beatriz. *La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español*, 1ª edición, Bosh, Barcelona, 2007, p. 31.

<sup>19</sup> LEMA DEVESA, Carlos y José GOMEZ SEGADÉ, ob. cit., p. 137.

<sup>20</sup> PATIÑO, Beatriz, ob. cit., pp. 41-42.

1. Agrupación voluntaria de miembros que concurren en la industria publicitaria.
2. La agrupación voluntaria deberá imponerse códigos de conducta que sean compatibles con las normas de carácter jurídico que regulen la materia y que debe ser vinculante entre las partes.
3. Se debe establecer órganos de control que apliquen el mencionado código y supervisen la publicidad que se difunda en el mercado.
4. El sistema debe tener un carácter sancionador y capacidad para ejecutar sus decisiones respecto de sus miembros.

En los puntos siguientes examinaremos cada uno de los requisitos contemplados en relación con nuestro sistema de autorregulación publicitaria nacional: el CONAR.

## II. LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EL PERÚ: EL CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONAR)

En el presente apartado, analizaremos si el CONAR cumple con requisitos constitutivos de todo sistema de autorregulación anteriormente señalados. Asimismo, desarrollaremos cuál es la situación de los sistemas de autorregulación de acuerdo a nuestra legislación nacional y la función proactiva del sistema de autorregulación peruano.

### 2.1. Requisitos constitutivos del CONAR como sistema de autorregulación

#### *a) Agrupación voluntaria de miembros que forman la industria publicitaria*

El CONAR nace de una *agrupación voluntaria* de miembros que concurren en la industria publicitaria, lo cual, como hemos mencionado, se condice con la propia naturaleza de los sistemas de autorregulación en sentido estricto, toda vez que se trata de un sistema de regulación privada llevada a cabo por los sujetos que participan activamente en la realización, creación, preparación, ejecución y difusión de la publicidad, con la finalidad de imponerse a sí mismos, de forma voluntaria, normas de conducta en materia publicitaria a través de órganos de control, que serán los encargados de hacerlas cumplir (entraremos al detalle de los órganos de control más adelante).

Ahora bien, decimos que el CONAR nace de una agrupación voluntaria, toda vez que este sistema privado fue creado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANANDA), Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). Los tres gremios que conforman casi la totalidad de la industria publicitaria en el Perú.

***b) La agrupación voluntaria deberá imponerse códigos de conducta que sean compatibles con las normas de carácter jurídico que regulen la materia y que debe ser vinculante entre las partes.***

Una vez agrupado el conjunto de miembros con el objetivo de crear un sistema de autorregulación publicitaria y establecido un órgano de control independiente de las empresas que concurren en la industria publicitaria, es necesario que este grupo se imponga normas de cumplimiento obligatorio, las cuales, conforme hemos señalado, nacerán de un proceso autónomo de creación “normativa” por parte de los sujetos que conforman el sistema.

En principio, a estas normas se les atribuye una connotación ética a fin de diferenciarlas de las normas jurídicas, diferencia que se manifiesta en su propia naturaleza. En efecto, por un lado, como bien sabemos, el creador de una norma jurídica es el poder legislativo estatal, comunitario o internacional. La norma jurídica se caracteriza por la imperatividad, generalidad y coercibilidad. Por otro, la norma de conducta se caracteriza por ser voluntaria, la cual será únicamente vinculante para los que se adhieren al sistema, no obstante, también podrán ser aplicadas por algunos sistemas de autorregulación a agentes económicos no adheridos al mismo (este era el caso peruano antes del Código de Ética Publicitaria del 2014).

El Código de Ética Publicitaria (en adelante, CEP), es un código de conducta compatible con las normas que regulan la publicidad en el Perú (Decreto Legislativo 1044 y el Código de Protección y Defensa del Consumidor), y ha sido elaborado por los miembros que conforman el CONAR con la finalidad de fomentar el desarrollo de la industria publicitaria a través de la autorregulación<sup>21</sup>. En efecto, decimos que el CEP es compatible con las normas que regulan la materia debido a que su estructura se realiza sobre la base de los mismos principios publicitarios contenidos en la LRCD (veracidad, lealtad, legalidad, autenticidad y adecuación social o principio de decencia, como lo llama el CONAR), así como también contiene disposiciones sobre la publicidad dirigida a menores y las promociones comerciales, siguiendo la regulación específica que recae sobre la publicidad del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

De acuerdo al artículo 1 del CEP, este es aplicable “a los anunciantes, las agencias de publicidad, y los medios de comunicación que se encuentren afiliados a una de las asociaciones que agrupan el sistema de autorregulación; así como

---

<sup>21</sup> Cabe señalar que esta compatibilidad recién se ha presentado a partir del año 2014 con la “promulgación” del actual CEP, pues hasta principios de dicho año, y desde el año 2007, el CONAR aplicaba un código de conducta totalmente desfasado, que era compatible con el Decreto Legislativo 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, norma que fue derogada en el año 2008 por la LRCD; lo cual generaba como efecto que existan muchas contradicciones que dificultaba la resolución de los procedimientos tramitados ante el sistema de autorregulación.

a los asociados adherentes del CONAR; sean empresas y/o los asociados de los tres gremios empresariales que los integran". Sobre este punto, es importante precisar que el CEP anterior ("derogado" en el 2014 por el actual) establecía que sus normas eran aplicables para todos los anunciantes, las agencias de publicidad y los medios de comunicación, *así no estuviesen asociados al CONAR o a los gremios que la conforman*.

Una particularidad de los códigos de conducta de los sistemas de autorregulación es que pueden ser más restrictivos que las disposiciones contenidas en la norma legal que regula la materia, pero nunca pueden contener normas más flexibles. De hecho, este es el caso del CEP del CONAR, que contiene disposiciones más restrictivas que las señaladas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, LRCD), como por ejemplo, restricciones a la difusión de publicidad sexista o que haga un uso inadecuado de la publicidad con contenido sexual o erótico.

***c) Se debe establecer órganos de control que apliquen el mencionado código y supervisen la publicidad que se difunda en el mercado.***

Respecto a los órganos de control, estos se encuentran conformados por profesionales que resolverán los conflictos publicitarios que se presenten ante el CONAR y fiscalizarán de oficio la publicidad difundida por los miembros del sistema, aplicando los códigos de conducta autoimpuestos. Estos órganos de control son la Comisión Permanente de Ética (primera instancia) y el Tribunal (segunda).

Ahora bien, en relación con las personas que pueden formar parte de estos órganos de control, es importante diferenciar dos tipos de grupos, que son los que van a distinguir la especie de sistema de autorregulación. Por un lado, tenemos a los sujetos que participan activamente en la industria publicitaria, realizando, creando, preparando, ejecutando y difundiendo la publicidad, y por otro, los sujetos que participan de manera pasiva en la industria publicitaria, los cuales, si bien no participan del proceso publicitario, sin su existencia, la publicidad no tendría absolutamente ningún sentido, pues son, en su mayoría, los receptores de la publicidad y sobre quienes recae la función persuasiva de la misma. Asimismo, son quienes la fiscalizan —de acuerdo a las normas que regulan la materia— desde la función pública o privada, respectivamente.

De hecho, los grupos descritos se complementan, pues la existencia del grupo que participa activamente necesita del otro grupo, ya que sin ellos nunca pondrían en funcionamiento todo el mecanismo imprescindible para la existencia de la actividad publicitaria.

Una vez descritos los grupos de personas que tienen relación directa o indirecta con el proceso publicitario, procedemos a definir como *outsider* o tercero a aquel sujeto que no es miembro activo de la industria publicitaria, pero que se

integra como sujeto activo del sistema de autorregulación, lo cual lleva a cabo aconsejando, participando en la elaboración de los códigos o, en casos excepcionales, siendo un representante más en los órganos de control del sistema de autorregulación.<sup>22</sup> Como veremos más adelante, es justamente *dicho outsider o tercero ajeno a la industria publicitaria el elemento relevante de los órganos de control que conforman el sistema de autorregulación.*

Es importante precisar que no todos los sistemas de autorregulación en el mundo entienden que la presencia de *outsiders* en los mismos se encuentre justificada. Su argumento se basa en que dichos terceros no son sujetos activos o creadores de la actividad publicitaria y, por lo tanto, no deberían pertenecer al sistema. Sin embargo, la corriente contraria encuentra acertada la decisión de integrarlos, bien en los órganos administrativos del sistema, o incluso en sus órganos de control y sancionadores, toda vez que se considera que sin la existencia de estos terceros, la publicidad no tendría ningún sentido. Así, su presencia se justificaría sobre la base de la importancia que tienen sus criterios, opiniones y valoraciones en relación con la publicidad.<sup>23</sup>

El no integrar en un sistema de autorregulación a los *outsiders* ha suscitado que se cuestione la transparencia y credibilidad del sistema de autorregulación, pues existe el riesgo de que los consumidores consideren que es un sistema creado para proteger a las empresas que concurren en la industria publicitaria frente a la regulación estatal<sup>24</sup>.

Ahora bien, atendiendo a los tipos de *outsiders*, podemos indicar que los sistemas de autorregulación publicitaria son muy distintos a nivel mundial, ya que existen países que aceptan a terceros tales como los consumidores o asociaciones de consumidores, mientras que otros no aceptan a estos *outsiders*, pero sí aceptan a terceros como expertos en publicidad, agencias gubernamentales, etc.

Así, de acuerdo a la inclusión de *outsiders* en los sistemas de autorregulación, estos se clasifican en<sup>25</sup>:

1. *Sistema de autorregulación publicitaria puro*: Este sistema de autorregulación se encuentra integrado únicamente por los anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación. En estos no existe participación alguna de *outsiders*. Las tendencias actuales se alejan de este tipo de sistemas, pues los países que lo han adoptado han recibido duras críticas sobre la transparencia y credibilidad del mismo.

---

<sup>22</sup> Ídem, p. 50.

<sup>23</sup> Ídem, p. 41.

<sup>24</sup> Ibídem.

<sup>25</sup> La presente clasificación se realiza en conformidad con los criterios de clasificación expuestos por Beatriz Patiño (Ídem, pp. 59-61).

2. *Sistema de autorregulación publicitaria negociada*: Según este sistema, la industria publicitaria, de forma voluntaria, negocia con los terceros el desarrollo la aplicación y el cumplimiento de los códigos de conducta. El rasgo característico es la exclusión de los terceros del sistema; es decir, estos no forman parte del mismo, pero sí actúan desde fuera. De este modo, los *outsiders* no suelen ser acogidos en el seno del sistema; pero entre estos se hacen diferenciaciones: las personas independientes<sup>26</sup> y los expertos<sup>27</sup> tienen acogida en su órgano de control. Este tipo de sistemas excluye a las asociaciones de consumidores o representantes del gobierno.
3. *Sistema de autorregulación mixto (o corregulación)*: En este tipo de sistemas, la industria publicitaria acoge en su seno a los *outsiders*, bien formando parte de los órganos de control, bien formando parte de sus órganos de gobierno. Es decir, el *outsider* se convierte en un miembro más del propio sistema, con idénticos derechos y obligaciones que cualquier otro miembro perteneciente a la industria publicitaria. Asimismo, se convierte en un sistema llamado corregulación, en la medida de que existe una participación importante en los órganos de control y gobierno por parte de la Administración Pública<sup>28</sup>.

El CONAR se encuentra conformado estructuralmente por un órgano Administrativo y un órgano Funcional. El Administrativo, como su nombre lo indica, es el órgano encargado de la dirección del sistema y se encuentra conformado por la Asamblea General y por la Junta Directiva. El Funcional está compuesto por los órganos resolutivos del CONAR, estos son la Comisión Permanente de Ética 1 y 2 (primera instancia) y el Tribunal (segunda instancia). Dichos órganos resolutivos son los encargados de pronunciarse sobre las denuncias (además de procedimientos iniciados de oficio) que los miembros del sistema de autorregulación, asociados adherentes, y consumidores puedan interponer por presuntas infracciones a lo dispuesto en la norma deontológica del CONAR, el CEP (en adelante, CEP).

---

<sup>26</sup> Miembros independientes son los profesionales especialistas a materias afines a la industria publicitaria como la psicología, publicidad y economía. (Ídem, pp. 87)

<sup>27</sup> Los expertos son los terceros ajenos a la industria publicitaria que — mayoritariamente — componen los órganos de control. Son personas pertenecientes a la carrera judicial en sus rangos jerárquicos más altos, juristas de reconocido prestigio y profesores universitarios. Obviamente, los expertos deben poseer, ante todo, conocimientos legales en materia publicitaria, puesto que su valoración del caso será pieza clave para dictar la resolución final. Generalmente, ocupan la presidencia de los jurados y su voto cualificado decidirá en caso de empate. (Íbidem.)

<sup>28</sup> La incorporación de la Administración Pública como *outsider* puede presentarse a través del reconocimiento del sistema de autorregulación por parte del Estado. Esto es, a través de Ley.

Visto los tipos de *outsiders* que participan del sistema de autorregulación peruano, podemos decir que *el CONAR es un sistema de autorregulación publicitaria negociada*, en la medida que si bien participan de su órgano de control *outsiders* como abogados especialistas y docentes universitarios, este sistema excluye a las asociaciones de consumidores y representantes del gobierno.

Para efectos del correcto desarrollo del presente trabajo, nos centraremos en analizar a los órganos encargados de monitorear y fiscalizar la publicidad que se difunda en el mercado y resolver las denuncias que se puedan interponer ante los anunciantes por presuntas infracciones al CEP. En ese sentido, el presente análisis se centrará en el órgano funcional del CONAR compuesto por sus órganos resolutivos.

En este punto podemos ir planteando un aspecto controvertido que vamos a desarrollar al finalizar el presente trabajo: el CONAR es un sistema de autorregulación, que si bien se encuentra en funcionamiento desde el año 1997, no es usado con frecuencia por sus miembros ni por los consumidores, pues en su pico más alto de solución de conflictos, que se presentó en el período 2010 al 2014, no superó la solución de entre 8 y 10 conflictos por año.

***d) El sistema debe tener un carácter sancionador y capacidad para ejecutar sus decisiones respecto de sus miembros.***

Las sanciones que puede imponer el CONAR, como la mayoría de sistemas de autorregulación, no son pecuniarias. Se trata de sanciones morales que pueden ser públicas o privadas, las cuales, en la práctica, pueden generar en los anunciantes mayores desincentivos a cometer infracciones sancionadas por los códigos de conducta que una fuerte sanción económica.

Los anunciantes, que por lo general realizan campañas publicitarias fuertes (que normalmente generan efectos relevantes en el mercado y consumidores), son los que, en su mayoría, poseen elevadas cuotas de mercado en los sectores en los que se desenvuelven, toda vez que el anunciar por medios de comunicación de gran difusión, como es la radio y televisión, implica una inversión elevada para el anunciante, la cual solo va a poder asumir si se trata de una empresa con cierto grado de poder económico. Esto lo podemos constatar con las “guerras publicitarias” que usualmente se suscitan en el mercado, pues estas normalmente se desarrollan entre agentes ya implantados con una importante cuota de mercado.

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué tanto puede afectar a uno de estos anunciantes la imposición de la multa más alta por parte del Indecopi? (de acuerdo al artículo 52 de la LRCD<sup>29</sup>, esta asciende a 700 UIT). En la actualidad, podemos

---

<sup>29</sup> Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal Artículo 52º.- Parámetros de la sanción



apreciar que dicha multa no genera los desincentivos esperados, toda vez que muchas empresas, no obstante ser sancionadas con altas sumas de dinero, son normalmente reincidentes en no cumplir con lo dispuesto en la LRCD<sup>30</sup>.

Entonces, ¿les afectaría en mayor medida una sanción moral pública? Consideramos que la respuesta es afirmativa, pues este tipo de sanción afecta directamente la reputación o imagen comercial de la empresa, lo cual sí puede generarle una consecuencia negativa grave, como es la desconfianza (o el incremento de la desconfianza para algunos agentes) de los consumidores frente a sus productos o servicios. En efecto, con una sanción de este tipo, las consecuencias económicas para la sancionada podrían ser incluso incalculables, toda vez que dependerá del costo que tenga que asumir dicha empresa para volver a implantar una imagen de confianza en los consumidores.

Así, las sanciones que interpone el CONAR ante el incumplimiento de lo dispuesto en el CEP son evaluadas respecto a la gravedad de la infracción, y son las siguientes de acuerdo al artículo 22 del Código de Procedimientos del CONAR:

- a. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal.
- b. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.

---

“52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros:

- a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el mercado, con una amonestación;
- b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión;
- c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; y,
- d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión”.

<sup>30</sup> Basta ver las constantes sanciones que tanto la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, como la Sala de Defensa de la Competencia interponen a empresas como *Quality Products* o empresas que concurren en el mercado de telefonía móvil para concluir que por más alta que sea la sanción económica, esta no logra un verdadero efecto desincentivador en el agente económico respecto de dichos actos infractores.

- c. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz nacional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- d. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz regional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- e. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz mundial (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- f. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser el caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal.
- g. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal.

Adicionalmente a las sanciones públicas o privadas, el CONAR impone medidas complementarias que tienen la finalidad de corregir las distorsiones que los anuncios infractores puedan generar en el mercado, las cuales pueden ser las siguientes:

- a. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.
- b. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio.
- c. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.
- d. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción.

Los agentes miembros del sistema tienen como obligación el cumplimiento de lo dispuesto en los códigos de conducta de la asociación a la cual pertenecen, por lo que no podrían oponerse a la interposición de una sanción pública, así como tampoco a alguna medida complementaria que ordene el cese de la difusión del anuncio infractor.

Frente a lo señalado en el párrafo anterior, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo el sistema de autorregulación puede asegurar el cumplimiento de sus sanciones y medidas complementarias si no cuenta con el poder coercitivo del Estado? Es aquí donde destacamos la importancia de la participación de los medios de comunicación —a través de la SNRTV— en el CONAR.

La mencionada importancia radica en el hecho de que, conforme al Código de Procedimientos del CONAR, los medios de comunicación tienen la obligación de hacer cumplir las disposiciones del CONAR, colaborando de esta manera con la eficacia de las disposiciones que emita, haciéndolas cumplir en su totalidad en el plazo de tres días hábiles de notificada. En efecto, podemos apreciar de lo

dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimientos que son notificadas con las resoluciones tanto las empresas infractoras como los medios de comunicación, con lo que la responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto por el sistema de autorregulación es compartida.

La importancia del uso de los medios de comunicación en el cumplimiento de resoluciones radica en que —incluso sin autorización de las empresas infractoras— pueden retirar el anuncio infractor del aire, logrando con ello que lo dispuesto por el CONAR tenga un riesgo de incumplimiento mínimo o casi nulo, a diferencia de lo que sucede con las resoluciones que pueda emitir el Indecopi, que usualmente, no obstante contar con el poder coercitivo del Estado, no son acatadas a cabalidad por las empresas sancionadas<sup>31</sup>.

En esa línea, se sostiene que la participación de los medios de comunicación hace que el CONAR sea un sistema eficaz, incluso sin poseer la fuerza coercitiva del Estado. Y esto es posible gracias a que la SNRTV<sup>32</sup>, que reúne a los medios de comunicación más importantes del país, es uno de los gremios fundadores del sistema de autorregulación publicitaria peruano.

### III. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN EN EL PERÚ: EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LA PROMOCIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO

Una vez definido y descrito el sistema de autorregulación publicitaria peruano, corresponde analizar la situación actual de los sistemas de autorregulación en el Perú.

Hasta antes del 2010, el sistema de autorregulación publicitaria peruano fue un sistema que trató de configurarse como un sistema alternativo a la regulación de la publicidad estatal, siendo reconocido —y solo de manera referencial— por algunos pronunciamientos del Indecopi, en los que se señalaba que la regulación del buen gusto o la afectación a las buenas costumbres de la publicidad no correspondía a la Administración Pública, sino a los propios consumidores —a través de su preferencia o repudio— y a los sistemas de autorregulación.

<sup>31</sup> Código de Procedimientos del CONAR

“Artículo 23.- La Comisión Permanente de Ética y el Tribunal del CONAR a través de su Secretaría Técnica notificará la resolución final firme a las partes, a la agencia de publicidad —cuando corresponda—, a los medios de comunicaciones y a los puntos de venta involucrados para su cumplimiento dentro de los plazos establecidos en el artículo 34<sup>o</sup>”.

<sup>32</sup> La relación de medios de comunicación asociados a la SNRTV la pueden obtener a través de <<http://www.snrtv.org.pe/socios.php>>, página web consultada 21 de octubre de 2014.

Sin embargo, esto ha cambiado a partir de la aprobación y publicación de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, CPDC), que en su artículo VI.6 deja constancia de que el Estado Peruano reconoce como política pública el fomento de los sistemas de autorregulación, como podemos apreciar a continuación:

*Ley 29571 – CPDC*

*Artículo VI.- Políticas Públicas*

(...)

6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo voluntario, y *sistemas de autorregulación*; asimismo, garantiza el acceso a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la solución de conflictos y reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por intereses colectivos y difusos. (Las cursivas son nuestras).

Como podemos apreciar del artículo citado, actualmente, el Estado reconoce y busca promover sistemas que garanticen mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores, como es la autorregulación. Por ello, consideramos que este es el momento ideal para implementar un correcto sistema de autorregulación publicitaria, considerando la experiencia del CONAR en este rubro, así como la experiencia internacional de estos sistemas en otros países. Sin perjuicio de ello, es importante precisar que este reconocimiento, si bien es un paso importante en el camino al trabajo en conjunto de la autorregulación y el Estado, es insuficiente para solucionar los conflictos en los cuales se puede ver envuelta la autorregulación en nuestro país (eso lo veremos en el desarrollo del presente trabajo).

#### **IV. CUANDO EL CONAR COMPITE EN EL MERCADO: EL “COPY ADVICE”**

El servicio denominado “*copy advice*”, es un servicio prestado por el CONAR a fin de que los agentes económicos que concurren en la industria publicitaria tengan la opción de recurrir, de manera voluntaria, a la opinión especializada no vinculante de la Dirección Ejecutiva del CONAR de modo previo a la difusión de su publicidad comercial. Según Zubiri de Salinas, que analiza este servicio brindado también por la entidad de autorregulación española, “el sistema de control previo de los contenidos publicitarios puede parecer un procedimiento de censura previa o, más bien, de autocensura deferida a una asociación especializada. Pese a ello, se trata de un sistema aceptado por un número importante de empresas, que buscan asegurar la difusión de sus contenidos publicitarios,

pues dada la importancia de la inversión que en ellos realiza y la relevancia en los resultados de las campañas publicitarias, prefieren adoptar el autocontrol de los contenidos que arriesgarse a reclamaciones o, en su caso, a la retirada de la campaña”<sup>33</sup>.

A través de este servicio, la Dirección Ejecutiva del CONAR emite un informe en forma preventiva y no vinculante a los anunciantes y agencias de publicidad que busquen de manera voluntaria una opinión acerca del riesgo de infracción de las piezas publicitarias que pretendan difundir en el mercado.

El órgano encargado de emitir el dictamen de *copy advice* es la Dirección Ejecutiva y no los órganos resolutivos del CONAR, esto debido a que no es admisible que un sistema de autorregulación tenga asesores que dicten consejos previos sobre campañas aún no difundidas y luego, en el caso de que el anunciante hiciese caso omiso a dicho consejo, los mismos asesores juzguen la misma campaña<sup>34</sup>. Así, se busca dividir ambos servicios a fin de brindar transparencia al sistema, con lo que los dictámenes son emitidos por la Dirección Ejecutiva<sup>35</sup>, la cual es totalmente independiente a la Comisión Permanente de Ética y el Tribunal del CONAR.

Como podemos apreciar de la descripción del referido servicio, este compete directamente en el mercado con los servicios de asesoría legal publicitaria que suelen brindar los estudios de abogados o consultoras especializadas en la materia. Más adelante, describiremos el origen y funcionalidad de dicho servicio, comparado con el *copy advice* brindado por la entidad de autorregulación española Autocontrol. Asimismo, analizaremos los posibles conflictos con el derecho de libre competencia que pueden presentarse.

## V. CRÍTICAS A LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA

Las posiciones en la doctrina se encuentran divididas. Si bien muchos autores consideran que se debería investigar más acerca de la autorregulación a

<sup>33</sup> ZUBIRI DE SALINAS, Fernando, “Códigos de conducta y competencia desleal”, *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 1837.

<sup>34</sup> BEATRIZ PATIÑO, ob. cit., p. 219.

<sup>35</sup> Cabe señalar que si bien dentro de las facultades del Director Ejecutivo se encuentra la posibilidad de denunciar supuestas infracciones al CEP, esto no lo podrá llevar a cabo cuando se le requiera emitir un dictamen de *copy advice*. Ello se desprende de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento que señala: “El CONAR se exime de cualquier responsabilidad por los perjuicios asociados a una pieza o campaña publicitaria previamente analizada que, *con posterioridad*, sea sujeta de sanciones como consecuencia de una denuncia por infracción a lo dispuesto en el CEP, Directivas y otros códigos de ética publicitaria vigentes en la industria y/o por infracción a las normas legales que regulan la actividad publicitaria en el Perú, dentro de un procedimiento resuelto por el CONAR o por cualquier otra autoridad pública o privada competente (...)”. (Las cursivas son nuestras).

fin de establecer un diseño que le permita ser efectivamente una alternativa a la regulación pública, la mayoría de ellos coincide en que la autorregulación pura (es decir, solo manejada por la industria privada que la conforma, sin *outsiders*) no cuenta con incentivos para fiscalizar adecuadamente a sus miembros y que por el contrario, mantendría incentivos privados para afectar la competencia<sup>36</sup>.

De hecho, una de las principales críticas a los sistemas de autorregulación radica en el hecho de que algunas de ellas se constituyen con la única finalidad de proteger a sus miembros ante la presente o futura regulación sectorial por parte del Estado. Esto evidentemente genera desconfianza en los ciudadanos, lo cual hace que estos sistemas pierdan credibilidad frente a ellos.

Todas estas críticas se incrementan en la medida que estos sistemas de autorregulación excluyan a los *outsiders* de sus órganos administrativos y de control, toda vez que el dejar el manejo y solución de conflictos a las propias empresas que conforman el sistema no hace más que generar dudas respecto de su imparcialidad al momento de resolver procedimientos iniciados contra sus miembros, ya que no van a tener incentivos para sancionarse ellos mismos y menos para hacer públicas sus infracciones. Y es que, como señalan Sumar y Avellaneda, "Se ha esgrimido diversas teorías para justificar la existencia de la autorregulación. Entre ellas destaca aquella que postula que es un diseño de política menos costoso y más efectivo que la regulación tradicional, en el sentido de que los propios regulados tienen habitualmente mayores conocimientos acerca de la industria que los reguladores y, en consecuencia, pueden ejecutar y monitorear a un menor costo su cumplimiento. (...) No obstante, una razón complementaria, pero más cercana a los postulados generales de este trabajo, señala que la razón de este fenómeno se puede explicar en el propio mecanismo del proceso regulatorio, entendiendo que sus agentes, tanto políticos como reguladores y productores y consumidores, son maximizadores de sus propios beneficios. Es decir, las normas son el resultado de juegos de poder en los que los grupos de interés buscan conseguir legislación a su favor"<sup>37</sup>.

De hecho, muchas personas pueden entender que, en teoría, una sanción pública podría ser más perjudicial para un infractor que una multa pecuniaria, ¿pero esto de qué sirve si se trata de un sistema de autorregulación que no las impone? Esa es una de las críticas que incluso podemos aterrizar en el sistema de autorregulación peruano, pues por más que este tipo de sanción se encuentra

---

<sup>36</sup> Ver: NÚÑEZ ERRÁZURIZ, Javier. *La Autorregulación como concepto regulatorio*, Departamento de Economía de la Universidad de Chile ([www.econ.uchile.cl](http://www.econ.uchile.cl)), pp. 11-20; y CALDERON LÓPEZ, Andrés, *Luz verde para el Estado, luz roja para la competencia: crítica desde el Análisis Económico del Derecho y el Public Choice a la reciente jurisprudencia del Indecopi*, Asociación Civil Themis, Lima, 2012, p. 150.

<sup>37</sup> SUMAR ALBÚJAR, Óscar y JULIO AVELLANEDA ROJAS, *Paradojas en la regulación de la publicidad en el Perú*, Universidad del Pacífico, Lima, 2010, pp. 116-117.

dispuesto en sus códigos de conducta desde su creación, nunca se ha aplicado en la práctica.

Así vemos que la principal crítica a los sistemas de autorregulación radica en la credibilidad que pueda mostrar el sistema, pues si este sistema no cuenta con la confianza de los ciudadanos, nunca podrá llegar a ser un sistema alternativo a la Administración Pública y mucho menos un sistema al que puedan recurrir los consumidores.

Otras críticas sobre estos sistemas radica en los posibles conflictos que puedan generar con las normas del derecho de la competencia, en la medida que estos sistemas contienen códigos de conducta y sanciones que son autoimpuestas por los propios agentes económicos, lo cual podría cuestionarse como un acuerdo restrictivo de la competencia, según los efectos que puedan ocasionar sus disposiciones en el mercado.

Asimismo, existen críticas respecto al servicio de control previo (*copy advice*) brindado por los sistemas de autorregulación, en la medida que cuando vengan promovidos por disposición estatal, podrían generar distorsiones a la competencia en el mercado de asesoría legal publicitaria, toda vez que se le otorgaría poder de mercado a la entidad de autorregulación, lo cual podría tener como efecto que dicho sistema, a través del mencionado servicio, excluya a sus competidores, como son los estudios de abogados y consultoras especializadas en temas publicitarios.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, existe también buena parte de la doctrina que rescata sus principales atributos, los cuales consideran que podrían convertir al sistema en uno eficiente, como es la celeridad para resolver conflictos<sup>38</sup>, conocimiento especializado de la materia (gracias a la cercanía que tiene la autorregulación con la industria, lo cual le permite conocer dicho mercado en mayor medida que el Estado), simplicidad y flexibilidad operativa frente a la burocracia estatal.<sup>39</sup>

Incluso algunos autores se han animado a esbozar algunas posibles soluciones, como por ejemplo Calfee, que sostiene que si el Estado participa conjuntamente con la autorregulación (fiscalizando los posibles efectos negativos

---

<sup>38</sup> Este beneficio se presenta en nuestro sistema, ya que el CONAR permite una resolución extrajudicial de las controversias que se planteen ante sus fueros en plazos muy cortos de tiempo, pues de acuerdo a su Código de Procedimientos, los plazos de un procedimiento en dos instancias podrían durar entre 41 a 53 días hábiles, lo cual, en palabras de TATO PLAZA, “esta celeridad en la actuación del sistema, por lo demás, resulta especialmente valiosa en un ámbito como el de la publicidad, donde muchas campañas publicitarias son difundidas durante períodos muy cortos de tiempo” (TATO PLAZA, Anxo. “Publicidad y publicidad ilícita”, *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. p. 1979.)

<sup>39</sup> Entre ellos: Beatriz Patiño, José Esteve Pardo, John Calfee y M. Mercè Darnaculleta, entre otros.

que podrían generarse), esta “podría concentrarse en realizar investigaciones de manera no conflictiva sin los costos y retrasos de los litigios y sin las ineficiencias organizativas endémicas a todas las entidades del gobierno”. Para dicho autor, “las ventajas de la autorregulación son numerosas y convincentes y la más obvia es la eficiencia”. Así, el uso de la autorregulación reduciría los costos de solución de conflictos (asumidos por el privado) y podría ser útil para resolver conflictos transfronterizos en un mercado globalizado como el actual<sup>40</sup>.

En esa misma línea, M. Mercè Darnaculleta señala que mediante la regulación pública de la autorregulación (corregulación), los poderes públicos supervisan la correcta aplicación de códigos de conducta y sanciones, pero fundamentalmente, garantiza que la autorregulación sirva efectivamente al cumplimiento de concretos fines públicos o de interés general<sup>41</sup>.

A continuación, nos pronunciaremos sobre cada una de las críticas que recaen sobre la autorregulación.

### **5.1. La autorregulación y sus conflictos con el Derecho de la Libre Competencia**

Si bien hemos mencionado que, por lo general, los sistemas de autorregulación son reconocidos por los Estados en los que se desenvuelven, incluso llegando al punto de funcionar como un sistema mixto en los casos de correulación, debe quedar claro que este reconocimiento no significa que los sistemas de autorregulación tienen la facultad de quedar al margen del Derecho de la Competencia. Todo lo contrario, sus códigos de conducta, servicios y resoluciones deberán ser escrupulosamente respetuosos con el ordenamiento en general, y, en particular, con la legislación que reprime los actos contrarios a la libre competencia<sup>42</sup>.

Los conflictos que se han suscitado entre los sistemas de autorregulación y las normas de defensa de la competencia radican en tres aspectos que forman parte de todo sistema de autorregulación. Estos son: (i) los códigos de conducta; (ii) el uso de medios de comunicación para el cumplimiento de sanciones o medidas complementarias, y (iii) los servicios denominados “*copy advice*”. A continuación, analizaremos cada una de ellos.

---

<sup>40</sup> CALFEE, John, *Miedo a la persuasión. Una nueva perspectiva de la publicidad y sus reglas*, Asociación Civil Themis, Lima, 2013, pp. 121-123.

<sup>41</sup> DARNACULLETA, M. Mercè, “La autorregulación y sus fórmulas como instrumento de regulación de la economía”, en: MUÑOZ MACHADO, Santiago y José ESTEVE PARDO (coordinadores), *Derecho de la Regulación Económica*, Portal Derecho S.A., Madrid, 2009, pp. 648-655.

<sup>42</sup> MASSAGUER, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1ª edición, Civitas Ediciones, Madrid, 1999, p. 98.



### ***5.1.1. Los códigos de conducta y los acuerdos restrictivos de la competencia.***

Uno de los límites que impone la Ley de Competencia Desleal española, Ley 29/2009, a los códigos de conducta (sistemas de autorregulación) se detalla en su artículo 37.2, en el cual se dispone que “los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa de la competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios”. Esta disposición nace en virtud de la propia naturaleza de los sistemas de autorregulación: el acuerdo de empresas privadas de determinado sector que decide autoimponerse códigos de conducta. En ese sentido, estos acuerdos deben ser compatibles con las normas de defensa de la competencia, caso contrario, podríamos estar frente a acuerdos restrictivos de la misma<sup>43</sup>.

La doctrina española al analizar la compatibilidad de los códigos de conducta con el artículo 1 de su Ley de Defensa de la Competencia, distingue tres clases de códigos de conducta: (i) aquellos que se limitan a reproducir normas legales preexistentes, (ii) aquellos códigos que, o bien prohíben con carácter general la publicidad de las empresas adheridas, o bien restringen para estas modalidades o prácticas publicitarias que resultarían legalmente lícitas, y (iii) códigos de Conducta que también concretan y precisan el alcance — en relación con determinadas conductas — de las cláusulas generales que incorpora la LCD<sup>44</sup>.

De estos tres tipos de códigos de conducta que por lo general utilizan los sistemas de autorregulación, debe quedarnos claro que todo código deontológico que prohíba con carácter general la publicidad de las empresas adheridas, o prohíba para estas ciertos comportamientos o determinadas modalidades publicitarias que resultarían lícitas y admisibles por aplicación de la normativa vigente, serán conductas que pueden calificarse como prácticas restrictivas de la competencia y, por ende, potenciales infractoras de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1034.

En efecto, en ese sentido se pronunció el Tribunal de Defensa de la Competencia español en su resolución de fecha 11 de octubre de 2001, por la que determinó que el Código de Publicidad aprobado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid infringía el artículo 1 de la Ley 15/2007, toda vez que prácticamente prohibía la publicidad a sus colegiados. En dicha resolución el Tribunal sostuvo o siguiente:

[H]a de considerarse el importante papel que la publicidad juega en el mercado de bienes y servicios, al reducir el coste de información para consumidores y usuarios, enterando a éstos de la existencia de los diversos oferentes y de las

---

<sup>43</sup> TATO PLAZA, Anxo; Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO y Cristian HERRERA PETRUS, ob. cit., p. 325.

<sup>44</sup> Ídem, pp. 325-326.

singularidades de sus distintas ofertas, tanto por lo que se refiere a los precios como en lo relativo a las diversas características de los bienes y servicios ofrecidos. *Este trascendental papel informativo de la publicidad incide de forma directa en la competencia, que se ve negativamente afectada cuando se cercena su ejercicio. Lo cual sucede en los mercados de cualesquiera bienes y servicios y, desde luego, en el de los servicios profesionales prestados por los abogados. Impedir o dificultar la competencia entre ellos, lo cual atenta de modo directo al orden público económico del cual la competencia es pieza clave en una economía de mercado*". (Las cursivas son nuestras).

Asimismo, es importante traer a colación lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas del 28 de marzo de 2011. En dicha resolución se analizaba un código de conducta aprobado por el Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes. En este Código, por lo demás, se prohibía la publicidad comparativa entre los miembros del Instituto. Así, el Tribunal concluyó en su sentencia que esta prohibición de la publicidad comparativa vulneraba el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Comunidad Europea (TFCE)<sup>45</sup> y señaló lo siguiente: "[l]a prohibición pura y simple de la publicidad comparativa limita las posibilidades de los agentes más eficaces de desarrollar sus servicios. Ello tiene como efecto, en especial, cristalizar la clientela de cada agente autorizado en el interior de un mercado nacional. Así pues, la Comisión dedujo correctamente en su Decisión los efectos beneficiosos para la competencia de una publicidad comparativa leal y adecuada, y las restricciones de la competencia que implica, por el contrario, la prohibición de toda forma de este tipo de publicidad".

Ahora bien, sobre los otros dos tipos de códigos de conducta, tenemos que los que se limitan a reproducir normas legales preexistentes: "(...) no pueden constituir acuerdos colusorios entre empresas, pues no es posible restringir una rivalidad competitiva prohibida por el legislador" (Pronunciamiento de la CNC en el Expediente R 729/2007). Y en lo que respecta a los que se limitan a precisar el alcance de las normas que regulan la materia, consideramos que este tipo de códigos, en la medida que se limiten a codificar grupos de casos previamente elaborados por la jurisprudencia en aplicación de las cláusulas generales de las normas de competencia desleal, no podrían ser calificados de manera alguna como acuerdos restrictivos de la competencia, toda vez que terminan promoviendo en los agentes económicos comportamientos eficientes y lícitos en su actuación en el mercado. Asimismo, estos códigos generan como efecto el hacer transparente la información acerca de las conductas que son consideradas desleales por el Estado.

---

<sup>45</sup> En la actualidad, artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sobre este tipo de códigos, la CNC, mediante Resolución del 28 de abril de 2008 (Exp. R729/2007, Ausbanc/Autocontrol) señaló lo siguiente: “el Consejo considera que no se puede afirmar que todo acuerdo por el que, por ejemplo, se extiende una prohibición legal de publicidad en un determinado medio como la televisión a otro como Internet constituye per se una conducta que tiene por objeto restringir la competencia. Y lo mismo se puede concluir respecto de los acuerdos por los que, siguiendo la práctica jurisprudencial, se tipifiquen convencionalmente como supuestos de publicidad deshonestas, prácticas que constituyen, sin lugar a dudas, o bien ejemplos concretos de modalidades publicitarias tipificadas por el legislador, o bien prácticas que resultan prohibidas por las cláusulas generales de publicidad ilícita o de competencia desleal”.

Por lo expuesto, debe quedar claro que un código de conducta no puede en ningún caso prohibir, restringir o limitar actos que resulten conformes a Derecho. Además, no deben ser contrarios a las normas en materia de competencia desleal, de publicidad, de defensa de consumidores y usuarios, etc.<sup>46</sup>

En el caso nuestro, el Código de Ética del CONAR se limita a reproducir prácticamente el Decreto Legislativo 1044 y las disposiciones relacionadas con la publicidad del CPDC. Adicionalmente, establece restricciones más fuertes con respecto a lo que es la decencia y el uso de la sexualidad en la publicidad, lo cual es parte de una de las características principales de los sistemas de autorregulación: establecer disposiciones éticas de cumplimiento obligatorio entre sus miembros.

### ***5.1.2. Los medios de comunicación como mecanismo eficaz de colaboración para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR. ¿Concertación para afectar la libre competencia?***

Este tipo de sanción (o medida complementaria/correctiva en algunos sistemas de autorregulación) está contemplada explícitamente en los códigos éticos de corte anglosajón y, de modo implícito, en los códigos éticos de corte continental. Por dar algunos ejemplos, en el sistema británico de autorregulación publicitaria se prevé como sanción el “boicot al anuncio” (que consiste en la invitación mediante una recomendación a los medios de comunicación para que retiren el anuncio infractor); del mismo modo, el sistema estadounidense establece como sanción la posibilidad de recomendar al medio de comunicación el cese de la difusión de la campaña publicitaria. Por su lado, el sistema de autorregulación publicitaria español no contempla explícitamente la sanción de retirada de la publicidad por parte de los medios de comunicación, pero ello sí se puede presentar en la práctica, toda vez que en virtud del artículo 30 del Reglamento del

---

<sup>46</sup> MASSAGUER, José, ob. cit., p. 101.

Jurado de la AACC, si el medio de comunicación es miembro de la asociación, tiene el deber de acatar las resoluciones que el Jurado dicte<sup>47</sup>.

La prohibición al medio de comunicación de difundir la campaña o la invitación mediante una recomendación para el retiro del anuncio ha sido catalogada por la doctrina norteamericana como una forma de boicot<sup>48</sup> (de ahí que cierto sector de la doctrina haya acuñado el calificativo de “boicot al anuncio”) y sancionada por el derecho de libre competencia o *antitrust*<sup>49</sup>. Ello, toda vez que aunque los fines de estos sistemas son la protección del interés de los consumidores, empresarios y el interés general, esta medida sancionadora podría catalogarse fácilmente como una práctica restrictiva de la competencia, incluso en el caso de que se recomendase por parte del sistema de autorregulación, es decir, sin el uso de fuerza coercitiva alguna<sup>50</sup>.

En efecto, este tipo de sanción o medida complementaria/medida correctiva ha generado diversos problemas en su aplicación, ya que en algunos sistemas esta disposición debe ser acatada por todos los medios de comunicación así no sean miembros del sistema de autorregulación.

Un segundo problema surge cuando la totalidad o la mayoría de medios de comunicación pertenecen a un sistema de autorregulación publicitaria. En este caso, si el anunciante decide incumplir la resolución cuya sanción es la cesación de la campaña, podría ocurrir que, sin que se dicte una sentencia judicial, el anunciante se vea imposibilitado para seguir difundiendo tal campaña publicitaria, pues los medios de comunicación cumplen con retirar el anuncio así no lo ordene el sancionado<sup>51</sup>. Este es el caso del sistema de autorregulación peruano.

Si el anunciante y los medios de comunicación son miembros del sistema de autorregulación, tienen la obligación de cumplir y acatar sus decisiones, pues tienen un compromiso moral con la asociación que nace al momento de integrarse al sistema. Sin embargo, si el deber moral deja de ser una motivación para el asociado y decide no cumplir con lo ordenado, ello no tendría mayor importancia para el sistema de autorregulación peruano, pues de acuerdo al artículo 25 del Código de Procedimientos, “en caso que la resolución final ordene el retiro o

---

<sup>47</sup> PATIÑO ALVEA, Beatriz, ob. cit., p. 160.

<sup>48</sup> “(...) el boicot supone una negativa concertada, nacida del acuerdo entre empresas o de las presiones ejercidas por una empresa sobre otra, a mantener relaciones comerciales con un tercero o con un determinado grupo de potenciales clientes o proveedores, enjuiciable, por tanto, como acuerdo restrictivo de la competencia” (MASSAGUER, JOSÉ, “La explotación de una situación de dependencia económica como acto de competencia desleal”, *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, 1995, p. 2250, citado por CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, Carmen María, *La igualdad en el Derecho de Defensa de la Competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, p. 51.)

<sup>49</sup> PATIÑO ALVEA, Beatriz, loc. cit.

<sup>50</sup> Ídem, pp. 160-161.

<sup>51</sup> Ídem, p. 161.

cese definitivo de las partes infractoras o el retiro o cese definitivo del anuncio, la Secretaría Técnica comunicará con la Resolución a los medios de comunicación y puntos de venta a fin de que se abstengan de difundirlo”.

Por lo tanto, el incumplimiento de lo dispuesto por los órganos resolutivos del CONAR por parte del anunciante obligado no solo podría generarle como consecuencia la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 26 del Código de Procedimientos (que pueden llegar hasta la expulsión), sino, además, desconocería completamente la intención del anunciante y obligaría a los medios de comunicación a acatar con lo ordenado por sus órganos de control. Fíjese lo peligroso que sería este último acto ordenado por el CONAR de presentarse en la práctica, pues existiría el riesgo de que dicho anunciante denuncie tal acto como un acuerdo contrario a la libre competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1034.

Evidentemente, dicho caso se tramitará como una prohibición relativa (Decreto Legislativo 1034) y el CONAR deberá demostrar las eficiencias en el mercado que se podrían producir con el acuerdo denunciado. De presentarse este supuesto, consideramos que existen altas probabilidades de que la agencia de competencia determine que el mencionado acuerdo termina generando eficiencias, ya que con el retiro del anuncio se reduce la posibilidad de que los consumidores puedan ser inducidos a error, por dar un ejemplo. Sin embargo, el CONAR tendría que asumir con los costos que implica su defensa ante la autoridad administrativa, lo cual sería mejor evitar.

Ahora bien, nos ponemos en otro supuesto: ¿si el medio de comunicación no es miembro del sistema de autorregulación? Es evidente que no está obligado a cumplir la sanción o recomendación de la que el sistema lo hace partícipe, pero ¿qué sucede si el sistema de autorregulación pretende obligarlo a cumplir sus disposiciones?

En los sistemas de autorregulación publicitaria anglosajones, la práctica general es que los medios de comunicación no pertenezcan a los sistemas de autorregulación publicitaria. Así, si el sistema de autorregulación norteamericano ordena a los medios de comunicación el cese de la difusión de la publicidad infractora, esta se considerará una práctica restrictiva de la competencia por la FTC<sup>52</sup>.

En el caso peruano, conforme comentábamos en el apartado correspondiente a la importancia de los medios de comunicación en el cumplimiento de las resoluciones del CONAR, vemos que, sin importar el consentimiento del agente infractor, igual se cumple con lo dispuesto por sus órganos resolutivos, *toda vez que las resoluciones del sistema de autorregulación peruano son notificadas no solo al agente infractor sino también a los medios de comunicación, los cuales tienen la obligación de hacer cumplir lo dispuesto por el CONAR, así el infractor no esté de acuerdo.*

<sup>52</sup> Beatriz Patiño citando a LABARBERA, *The Antitrust Shadow Over Advertising Self-Regulation*, Tirant Lo Blanch UM, 1981, p. 66.

De este modo, vemos que la participación de los medios de comunicación en la eficacia de los pronunciamientos del sistema de autorregulación es relevante y garantiza de gran forma el cumplimiento de sus resoluciones. De hecho, consideramos que si el CONAR ordena como medida complementaria al anunciante y los medios de comunicación miembros del sistema el cese de la difusión de un anuncio infractor, no debería existir mayor problema con su cumplimiento, pues ambos, al integrarse a la asociación, expresaron su voluntad de someterse a sus reglas, dentro de las que se encuentran contenida el cese de la difusión como medida complementaria.

Ahora bien, en caso el medio de comunicación decida incumplir con lo dispuesto por el CONAR, el sistema no puede hacer más que sancionar internamente al asociado, posiblemente con su expulsión (ver artículo 24 del Código de Procedimientos), pero no puede obligarlo a cumplir con lo ordenado, pues carece de poder coercitivo. Y en este punto consideramos que radica una importante debilidad que puede cuestionar con facilidad la presunta principal característica del sistema de autorregulación peruano que consiste en garantizar el cumplimiento total de sus pronunciamientos.

De otro lado, nos preguntamos qué sucede si el medio de comunicación es un no miembro y no desea cumplir con lo dispuesto por el CONAR. En realidad, esto es factible y el CONAR no puede hacer absolutamente nada para obligarlo, pues carece de la fuerza coercitiva del Estado.

En suma, nos queda claro que la característica que supuestamente garantiza el cumplimiento de los pronunciamientos del CONAR no es 100% eficaz como muchas veces se ha comentado, ya que basta que los medios de comunicación miembros o no miembros no deseen cumplir con lo ordenado para que el anuncio infractor siga difundándose sin que el sistema de autorregulación pueda hacer algo adicional para hacer cumplir su medida complementaria.

### ***5.1.3. El copy advice y la libre competencia***

El *copy advice* o Control Previo es un servicio que Autocontrol ofrece en España desde enero de 2001 como consulta previa no vinculante sobre anuncios o proyectos de anuncios antes de su emisión, a solicitud del propio anunciante, agencia de publicidad o medio de comunicación, y se realiza a través del asesoramiento de un órgano específico: el Gabinete Técnico de Autocontrol, creado para desarrollar esa actividad<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Según los datos proporcionados del balance de actividad de Autocontrol del 2013, se desprende que dicha entidad recibió, por parte de anunciantes, agencias y medios, 20.147 peticiones de *copy advice* sobre proyectos de anuncios, lo que supone un crecimiento del 1,8% respecto al año anterior. Además, señala que “de los 20.147 proyectos de anuncios revisados antes de su emisión, el 90,8% obtuvo un *copy advice* positivo, al no apreciarse inconvenientes respecto al contenido de los correspondientes anuncios. En el 6,6% de los casos se recomendó la introducción de modificaciones, las

Este mismo servicio lo ofrece el CONAR en el Perú, desde el año 2009<sup>54</sup>.

El *copy advice* es un servicio que compite directamente con los estudios de abogados y consultoras especializadas en materia de derecho publicitario en el mercado de servicios de asesoría legal publicitaria previa a su difusión. De hecho, esto en principio no presenta ningún problema, ya que en la medida que estos agentes compitan en el mercado de servicios de asesoría previa de anuncios publicitarios, se generará como efecto positivo el beneficios a los anunciantes (por la misma competencia, tendrán acceso a dicho servicio a mejores precios), lo cual se va a ver reflejado de manera eficiente en el mercado (menos distorsiones en la información que traslada la publicidad comercial tendrá como consecuencia la reducción del riesgo de inducción a error a los consumidores).

Ahora bien, vamos a ponernos en un supuesto particular: ¿qué sucede si, por dar un ejemplo, el sistema de autorregulación establece como acuerdo con todos sus asociados (anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad) el someter al servicio de *copy advice* cada proyecto de anuncio que deseen difundir o que se pretenda difundir a través de su medio? Evidentemente, este acuerdo tendría como efecto la exclusión del mercado de los estudios de abogados y consultoras, pues como vemos, todo anunciante se va a ver en la obligación — así no sea miembro del sistema — de tomar dicho servicio, toda vez que al estar obligados los medios de comunicación a cumplir con este acuerdo, lo más probable es que exijan a los anunciantes miembros y no miembros pasar previamente por un *copy advice*.

Consideramos que un acuerdo como el descrito tendría como efecto restringir la competencia y sería reprimido por el Indecopi, toda vez que dicho acuerdo tendrá como efecto que el mercado de servicios de asesoría legal publicitaria previa a su difusión sea ocupado únicamente por el sistema de autorregulación en este caso, excluyendo del mercado a sus competidores.

---

cuales fueron satisfactoriamente incorporadas al anuncio final. Y tan sólo en un 2,6% de los casos se aconsejó que no se difundieran las campañas sobre las que se había hecho la consulta previa." Ver: <[http://www.autocontrol.es/pdfs/NP%20Balance%20AUTOCONTROL%202013\\_13.03.2014.pdf](http://www.autocontrol.es/pdfs/NP%20Balance%20AUTOCONTROL%202013_13.03.2014.pdf)>, página web consultada el 30 de octubre de 2014.

<sup>54</sup> En el Perú, conforme señalamos en el capítulo I, el servicio denominado "*copy advice*" es un servicio prestado por el CONAR con la finalidad de que los agentes económicos que concurren en la industria publicitaria tengan la opción de recurrir, de manera voluntaria, a la opinión especializada no vinculante de la Dirección Ejecutiva del CONAR, previamente a la difusión de su publicidad comercial. A través de este servicio, la Dirección Ejecutiva del CONAR emite un informe en forma preventiva y no vinculante, a los anunciantes y agencias de publicidad que busquen de manera voluntaria una opinión acerca del riesgo de infracción de las piezas publicitarias que pretendan difundir en el mercado.

Una situación adicional la podemos plantear, por ejemplo, en el caso de que un sistema de corregulación brinde el servicio de *copy advice*. En ese caso estaríamos frente a un sistema mixto, en el que el privado tomaría un particular poder respecto de sus pares, pues no solo tendría reconocimiento o promoción del Estado, sino además sus disposiciones tendrían el respaldo del poder coercitivo del mismo. Esto podría generar que la totalidad de anunciantes prefiera tomar un *copy advice* que un servicio de asesoría publicitaria con el mejor especialista privado del país, pues a pesar de que el dictamen no sea vinculante, entenderán que el mismo será realizado sobre la base de los criterios del fuero que fiscaliza la actividad publicitaria. De este modo, en el escenario propuesto, una decisión estatal que presuntamente buscaba generar beneficios en el mercado terminará creando un monopolio en el mercado de servicios legales publicitarios previos a su difusión, o por lo menos, le otorgará posición de dominio al sistema de corregulación sin que este sea producto de su propia eficiencia en el mercado.

Lo mismo sucedería si el Estado, en una medida sumamente populista, dispone mediante Ley que, para determinado mercado en el que existen fallas (por ejemplo, publicidad de servicios financieros), los agentes que concurren en él deban solicitar la revisión previa de sus anuncios mediante un *copy advice*, toda vez que la consecuencia sería que, a través de una disposición estatal, se le otorgue poder de mercado a dicho sistema y expulse, como consecuencia de dicha disposición, a todos sus competidores.

## 5.2. Conflicto entre la autorregulación y la Competencia Desleal

La sanción pública (amonestación pública a través de medios de comunicación) es la más grave que puede aplicar el CONAR de acuerdo al artículo 22 de su Código de Procedimientos.

Este tipo de sanción se impone también en distintos sistemas de autorregulación en el mundo. El contenido de la publicación puede versar sobre el incumplimiento de una recomendación anterior (medida cautelar, medida complementaria o medida correctiva), realizada por el órgano de control del sistema, o sobre la existencia de una resolución firme que determine una infracción.

En el primer supuesto, se da a conocer públicamente que el anunciante ha hecho caso omiso de las recomendaciones efectuadas por el organismo de autorregulación. Este tipo de publicación se realiza en los medios de comunicación miembros del sistema.

Por dar unos ejemplos de lo señalado en el párrafo anterior, en el sistema británico de autorregulación, el Código Ético del CAP establece como medida sancionadora (art. 61.4) la denominada “publicidad adversa” o publicación del incumplimiento de la recomendación en el boletín, página web y otros medios de comunicación de los que disponga el organismo mencionado. El sistema norteamericano, en la norma 3.8 que regula el procedimiento NAD/NARB/



CARU, prevé la publicación del incumplimiento de la recomendación por parte del anunciante en la revista o página web propiedad del medio. Por su lado, el sistema holandés, en determinados casos que considera graves —bien porque se trata de una publicidad de productos especiales, bien porque se trata de una conducta reiterada de difusión de publicidad ilícita por parte del anunciante—, podrá adoptar como medida sancionadora la recomendación pública, medida consistente en la puesta en conocimiento, a través de un comunicado público por parte del SRC, de las actuaciones publicitarias inmorales o injustas del anunciante<sup>55</sup>.

En el segundo caso, cuando el contenido de la publicación se centra en hacer pública la existencia de una resolución dictada por el órgano de control, esta sanción aplica unida a otra que puede ser la modificación o la cesación de la campaña publicitaria. Por ejemplo, el sistema italiano de autorregulación publicitario, en el artículo 40 del *Codice di Autodisciplina Pubblicitaria*, establece que todas las resoluciones dictadas por el Giuri se publicarán —de forma extractada— en la revista y en la página web del *Istituto dell' Autodisciplina Pubblicitaria* (AP), identificando en ellas a las partes involucradas en el asunto. En Autocontrol, se detalla en su código de conducta que todas las resoluciones dictadas por el Jurado se harán públicas a través de su inclusión en la revista, página web u otros medios de difusión pertenecientes a la asociación<sup>56</sup>.

Del mismo modo, como ya se ha mencionado, el CONAR impone la sanción pública cuando un anunciante incumpla lo ordenado por sus órganos de control (a través de una medida cautelar, medida complementaria o medida correctiva)<sup>57</sup> y cuando la infracción sea grave, mediante la publicación de la resolución firme de su órgano de control, como podemos apreciar a continuación:

**Artículo 22.-** La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los preceptos del CEP, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con alguno de ellos, podrá sancionar de la siguiente manera:

- a. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal.
- b. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.

<sup>55</sup> PATIÑO ALVEZ, Beatriz, ob. cit., p. 145.

<sup>56</sup> Ídem, pp. 145-146.

<sup>57</sup> Cabe señalar que este tipo de sanción también alcanza a los medios de comunicación que no cumplan con ejecutar la medida complementaria dictada por los órganos resolutivos del CONAR.

- c. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz nacional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- d. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz regional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- e. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz mundial (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.
- f. **Amonestación pública** dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser el caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal.
- g. **Amonestación pública** a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal.

(...)

Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.

- a. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.
- b. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio.
- c. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.
- d. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción.

En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor.

**Artículo 24°.-** Corresponde a todos los medios de comunicación social asociados al CONAR velar por el estricto cumplimiento de las medidas complementarias emitidas por el CONAR.

*En los casos que los medios de comunicación social asociados al CONAR, incumplan con acatar la suspensión temporal o definitiva de la publicidad comercial, en los términos señalados en las respectivas resoluciones, medidas cautelares y medidas complementarias que dicten la Comisión Permanente de Ética y el Tribunal del CONAR, el CONAR publicará su conducta en sus boletines y/o Revista de ANDA y/o medios de comunicación y se suspenderá el derecho a voz y/o voto en la Asamblea General del delegado infractor que represente al asociado gremial o al asociado adherente – sea que se trate de un gremio vinculado a la industria publicitaria o de una empresa que no sea asociada a uno de los gremios de la industria publicitaria –. Esta sanción sólo se aplicará si se determina que el incumplimiento fue ocasionado*

voluntariamente por el medio de comunicación, ello sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que se menciona en el artículo 27° del presente Código. Dicha sanción será impuesta sin perjuicio de que sean expulsados del CONAR de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y de ser el caso, el CONAR podrá notificar de su incumplimiento a su respectivo gremio a fin de que adopte las acciones y/o sanciones y/o medidas disciplinarias establecidas en los estatutos que correspondan.

**Artículo 26°.-** La Secretaría Técnica se encargará de supervisar el cumplimiento de las resoluciones, Medidas Cautelares, sanciones y medidas complementarias que dicten la Comisión Permanente de Ética y el Tribunal, así como el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios. En caso de incumplimiento de los mismos, se suspenderá el derecho a voz y/o voto en la Asamblea General del delegado infractor que represente al asociado gremial o al asociado adherente que incurre en el incumplimiento. Asimismo, *se publicará el incumplimiento en los boletines del CONAR y/o Revista de ANDA y/o medios de comunicación*. Sin perjuicio de que sean expulsados del CONAR de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y de ser el caso, el CONAR podrá notificar de su incumplimiento a su respectivo gremio a fin de que adopte las acciones y/o sanciones y/o medidas disciplinarias establecidas en los estatutos que correspondan. Esta sanción sólo se aplicará si se determina que el incumplimiento fue ocasionado voluntariamente por la parte obligada a cumplirlo, ello sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que se menciona en el artículo 27° del presente Código.

Sobre el particular, debemos tener presente el problema que puede plantear la publicación por parte de un medio — sea o no miembro del sistema de autorregulación — del incumplimiento de lo dispuesto por el CONAR o de la resolución que pone fin al procedimiento, toda vez que como bien hemos mencionado anteriormente, dicha publicación definitivamente va a originar un descrédito del infractor y, en estas circunstancias, existe la posibilidad de que este pueda denunciar al organismo de autorregulación.

Así, corresponde en este apartado determinar, en primer lugar, si la publicación de la resolución sancionadora debe ser aceptada tanto por un miembro del citado sistema como por un sujeto no perteneciente al mismo; y, en segundo lugar, si dicha publicación podría ser declarada como un acto de denigración y, por tanto, sancionable como un acto de competencia desleal.

Respecto al primer punto, consideramos pertinente traer a colación la Sentencia de la Audiencia de Madrid del 24 de mayo de 2004, mediante la cual el Tribunal condenó a Autocontrol a declarar nula la resolución que pretendía imponer una sanción pública a un anunciante no miembro del sistema de autorregulación. Los hechos los detallamos a continuación:

Con fecha 24 de marzo de 2003, el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid dictó sentencia por la que consideró inválida por inexistente una resolución del Jurado de Autocontrol, considerando ilícita la actuación del Jurado y causante de un daño moral a la demandante. Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 24 de mayo de 2004<sup>58</sup>. La demanda fue interpuesta por un anunciante al haber procedido el Jurado de Autocontrol a dictar una resolución con fecha 03 de junio de 2002, por la que se declaró que un folleto editado por la demandante infringió los principios de legalidad y veracidad contenidos en las normas del Código de Conducta Publicitaria, se ordenó rectificar la publicidad y, como es habitual por Autocontrol, se ordenó la publicación de la resolución en la revista de dicha entidad de autorregulación y se difundió en su página Web<sup>59</sup>.

En el caso descrito, se demandó a Autocontrol por haberse pronunciado respecto de un anuncio efectuado por un anunciante que no estaba integrado como miembro de la Asociación y que, además, se había opuesto expresamente durante la tramitación del procedimiento a que el Jurado actuase cuando se le comunicó que se iniciaba un procedimiento en su contra.

Así, la referida sentencia se pronunció sobre la posibilidad que tiene de actuar legítimamente el sistema de autorregulación español frente a la publicidad comercial difundida por quien no es miembro de la asociación y que, además de ello, tampoco se sometió voluntariamente a la actuación del Jurado<sup>60</sup>. En dicha sentencia, el Tribunal, indicó que la característica esencial, en cuanto necesaria, de los sistemas de solución extrajudicial de controversias es la voluntariedad.

En el referido caso se acreditó que, al momento de difundir la publicidad objeto de reclamación, la entidad anunciante reclamada no pertenecía a Autocontrol. *Según los términos de la sentencia, se dispuso que dicha asociación no puede sancionar a terceros no asociados que no hayan manifestado su sometimiento voluntario al sistema de autorregulación.*

Asimismo, la referida sentencia señala que el sometimiento del tercero no asociado ha de ser expreso, sin que quepa atribuir a este fin eficacia al silencio o a la inactividad subsiguiente a la recepción de la comunicación de admisión de procedimiento por parte de Autocontrol. En ese sentido, se concluye en la sentencia que la resolución que el Jurado dictó frente al no asociado adolecía del elemento esencial de sometimiento voluntario al sistema, por lo que el Jurado

---

<sup>58</sup> DE LA CUESTA RUTE, José María, "Un límite al poder autorregulador de autocontrol de la publicidad: La sentencia de la Audiencia de Madrid de 24 de mayo de 2004", *Cuadernos de Derecho y Comercio*, N° 43, Madrid, 2005, p. 13.

<sup>59</sup> Ídem, p. 14.

<sup>60</sup> Ibidem.

careció de legitimidad para actuar y, por consiguiente, su resolución fue declarada inexistente desde el punto de vista jurídico<sup>61</sup>.

La referida sentencia señaló además que, en la medida que la estigmatización del anunciante condenado se extiende a un amplio círculo social al haberse publicado la resolución en el Boletín de Autocontrol y página web, se generó un daño que debía ser reparado, por lo que se condenó a la referida asociación a la reparación del daño moral por la lesión infligida a su crédito comercial causado a la actora con la emisión y difusión de la sentencia<sup>62</sup>.

Como podemos apreciar de los hechos detallados, el Tribunal declaró la nulidad del pronunciamiento de Autocontrol, toda vez que no se cumplió con la característica esencial de voluntariedad de todo sistema de solución extrajudicial de controversias, del cual obviamente forman parte los sistemas de autorregulación. Así, el referido Tribunal señaló que si no existe una autorización expresa del agente económico no miembro a someterse al fuero del sistema de autorregulación, esta no podrá pronunciarse en caso dicho agente haya cometido una infracción.

Ahora bien, regresando al análisis del funcionamiento de nuestro sistema nacional de autorregulación publicitaria, el CEP Publicitario del 2007 (ahora dejado sin efecto por el del 2014) establecía que sus disposiciones “son aplicables para todos los anunciantes, las agencias de publicidad, los publicitarios y los medios de comunicación, *aunque no estuvieran afiliados a una de las asociaciones que los agrupa*”. Es decir, hasta por lo menos mediados del 2014, el CONAR consideraba tener la facultad de poder aplicar su código de conducta, y por ende, su código de procedimientos a los miembros del sistema de autorregulación como a los no asociados. Dentro de dicho período, el CONAR inició hasta tres procedimientos contra anunciantes no miembros, que felizmente acataron lo dispuesto por sus órganos resolutivos, posiblemente debido a que la sanción que se les interpuso fue la de amonestación privada. Sin perjuicio de ello, consideramos que durante dicho período se pudo presentar un problema similar al suscitado con Autocontrol, por lo que si podemos hablar de uno de los cambios más importantes del nuevo CEP, este es que ahora disponga expresamente que solo es aplicable a sus miembros.

Sobre esto último, consideramos que no existe problema alguno con la interposición de una sanción pública a los miembros del sistema, toda vez que estos agentes asumen las obligaciones propias de su condición de asociados, como es el cumplimiento de la resolución de los órganos resolutivos del CONAR, que puede incluir su publicación, bien en un medio perteneciente al sistema o cualquier medio de comunicación pública.

---

<sup>61</sup> Ídem, p 29.

<sup>62</sup> Ídem, pp. 34-35.

Asimismo, los asociados asumen el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos resolutorios del CONAR, es decir, tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en las medidas cautelares y medidas complementarias dictadas por la asociación, bajo apercibimiento de publicarse su incumplimiento, conforme hemos podido apreciar del artículo 26 del Código de Procedimientos de la asociación. De este modo, la vinculación de la resolución para las partes obligará a estas a acatar su publicación en su boletín, página web o incluso en otros medios de comunicación social. Así pues, al adquirir la condición de asociado, se asumen obligaciones que implican no actuar contra la publicación de una resolución del organismo de autorregulación.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, vamos a ponernos en el supuesto de que un miembro del sistema de autorregulación decida desconocer la sanción pública interpuesta, pero esta igual se ejecuta, ¿esta conducta podría ser declarada como un acto de denigración<sup>63</sup> y, por tanto, sancionable como un acto de competencia desleal?

Para empezar con el presente análisis, debemos dejar en claro que la publicación de una resolución firme o de un incumplimiento de lo dispuesto por los órganos resolutorios del CONAR no es de ninguna manera publicidad comercial, como se cataloga en algunos sistemas bajo la denominación “publicidad adversa”, toda vez que dicha publicación no se realiza en el marco de una actividad de concurrencia ni promueve la contratación o la realización de transacciones para satisfacer los intereses empresariales del CONAR<sup>64</sup>.

Ahora bien, regresando a la pregunta planteada ¿la publicación de una resolución firme que sanciona a un anunciante miembro puede ser denunciada por denigración por éste en caso decida desconocer lo dispuesto por el sistema? La respuesta a esta interrogante es positiva, pues, de hecho, dicho agente puede decidir interponer una denuncia contra el CONAR, sin embargo, la CCD del Indecopi declarará su improcedencia, pues el sistema de autorregulación no actúa

---

<sup>63</sup> El acto de denigración es el acto susceptible de generar, directamente o por implicación, el descrédito de un tercero (identificado o identificable), entendido ello como una afectación a su reputación o imagen comercial, la que pueda estar referida al propio agente económico, a su establecimiento, a los bienes que ofrece en el mercado y, en general, a todo aquello que conforma su actividad comercial.

<sup>64</sup> El artículo 59 inciso d) del Decreto Legislativo 1044 define a la publicidad como “a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales”.

con finalidad concurrencial<sup>65</sup> al publicar dicha resolución. En ese sentido, tanto el CONAR como sus actos quedan fuera del ámbito de aplicación de la LRCD, de conformidad con su artículo 2, el cual dispone que dicha Ley se aplique a los actos cuyo efecto o finalidad de modo directo o indirecto, *sea concurrir en el mercado*<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> De acuerdo a lo señalado por la Sala en su Resolución N° 473-2012/SC1-INDECOPI, “Un comportamiento tendrá finalidad concurrencial cuando a través de su realización, el empresario que lo comete, procura obtener o generarse algún tipo de ventaja en un determinado segmento competitivo. En ese sentido, 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).

(...)

Un acto con finalidad o efecto concurrencial directo se da cuando, por ejemplo, un fabricante de gaseosas difunde afirmaciones falsas sobre la eficacia del producto de su competidor. Esta denigración tendrá una finalidad concurrencial directa, porque el descrédito generado a la imagen del competidor es susceptible de reducir la demanda de los productos de este último, con la consecuencia inmediata de un posible aumento en la demanda de bebidas del realizador de la conducta.

Por su parte, existirá un caso de finalidad o efecto concurrencial indirecto cuando, por ejemplo, una entidad de intermediación financiera (Banco “A”), difunde una publicidad denigratoria que genera el descrédito comercial de un agente económico que participa en el sector inmobiliario (Inmobiliaria “X”). A primera vista, la afectación de la reputación de la Inmobiliaria “X” no representa beneficio alguno para el Banco “A”, el cual se encuentra en otro segmento: así, en nuestro ejemplo, el beneficiario directo de la afectación de la Inmobiliaria “X” sería la Inmobiliaria “Y”, pues el banco no mantiene una relación de competencia con ellas. No obstante, el ejemplo tendrá un efecto concurrencial indirecto si es que hay indicios suficientes que evidencian que la mejor situación de la Inmobiliaria “Y” posiciona al banco, como podría ser en el supuesto que la Inmobiliaria “Y” otorgue los préstamos hipotecarios exclusivamente a través del Banco “A” y, con ello, la mejor situación de este tercero empresario (la inmobiliaria) reflejará un beneficio mediato para quien comete la conducta (banco).

(...) resulta importante precisar que no será concurrencial una situación en la que existe un agente afectado como consecuencia de una conducta, pero no se produzca una ventaja económica directa ni indirecta para el agente que lo comete”.

<sup>66</sup> Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal  
“Artículo 2°.- Ámbito de aplicación objetivo.-

La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos”.

### 5.3. El CONAR y el Indecopi: procedimientos paralelos. ¿*Non bis in idem*?

El artículo 14 del Código de Procedimientos del CONAR señala que "(...) En el caso que exista otra denuncia ante el INDECOPI, interpuesta contra el mismo denunciado por los mismos hechos y por la misma infracción, *no será causal de inhibición por parte del CONAR.*" (Las cursivas son nuestras).

Esta disposición nos lleva a preguntarnos si esto es realmente posible. Para responder esta interrogante, analizaremos el principio de *non bis in idem*.

El principio de *non bis in idem* reconocido en el artículo 139 incisos 3 y 13 de la Constitución Política del Perú<sup>67</sup> constituye una expresión del principio de debido proceso<sup>68</sup> y de proporcionalidad o prohibición de excesos, por el cual *no es posible establecer de manera simultánea o sucesiva una doble persecución o sanción cuando se presenta concurrentemente la identidad de sujeto, hecho y fundamento*<sup>69</sup>. En el ámbito administrativo, el principio de *non bis in idem* se encuentra expresamente comprendido dentro de los principios que deben regir los procedimientos sancionadores, de conformidad con el artículo 230 de la Ley 27444<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> Constitución Política del Perú

"Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...)

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

(...)

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada".

<sup>68</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2050-2002-AA del 16 de abril de 2003:

"2. El derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado dos veces (*ne bis in idem*), constituye un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución.

3. (...) Este principio contempla la prohibición de la aplicación de múltiples normas sancionadoras, la proscripción de ulterior juzgamiento cuando por el mismo hecho ya se haya enjuiciado en un primer proceso en el que se haya dictado una resolución con efecto de cosa juzgada".

<sup>69</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 522.

<sup>70</sup> Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

"Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)



Como podemos apreciar, este principio implica que no se puede sancionar dos veces contra un administrado por una misma conducta, lo cual, al parecer, es expresamente permitido por el CONAR. Así, vemos que existe un claro conflicto con la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual debe ser subsanado a la brevedad, pues no se puede pensar de ninguna manera que frente a un procedimiento iniciado ante el Indecopi contra el mismo denunciado por los mismos hechos y por el mismo fundamento, el CONAR pueda seguir considerándose “competente”. Somos conscientes de que se puede sostener que no se estaría incumpliendo con dicho principio si consideramos que en realidad la entidad estatal no estaría sancionando dos veces a un mismo administrado, pues dicha sanción solo se configuraría una vez, la otra es una sanción privada, interpuesta por una organización privada. Sin bien no estamos en desacuerdo con esta última posición, lo cierto es que en la práctica sí se produce el efecto de doble sanción, el cual creemos podría evitarse si queremos que la autorregulación sirva de manera eficiente como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Una vez aclarado esto, surgen otras interrogantes: ¿Y si esto sucede al revés? Es decir, si la denuncia es interpuesta ante el CONAR y luego interpuesta ante el Indecopi contra el mismo denunciado por los mismos hechos y por la misma presunta infracción, ¿quién tendría que inhibirse?

Ahora bien, vamos a ponernos en una situación más compleja. La empresa “A” denuncia ante el CONAR a la empresa “B” por la difusión del anuncio “C” y su denuncia es declarada infundada. Ante ello, la empresa “A” decide llevar el mismo caso ante la CCD del Indecopi y es declarado fundado. ¿A quién debe obedecer la empresa “B”? nos queda claro que a lo dispuesto por la agencia de competencia, sin embargo, ¿esto no generaría que los anunciantes tomen el sistema de autorregulación como “un paso previo” a la interposición de una denuncia ante la Administración Pública? De considerarse así, no importaría si el CONAR determina que la conducta denunciada no es infractora, pues igual se “podría probar suerte” ante el Indecopi.

Con lo expuesto, se aprecia los evidentes conflictos institucionales que pueden existir entre la Administración Pública y los sistemas de autorregulación, los cuales, de hecho, han sucedido, al menos en un par de oportunidades, respecto de las resoluciones emitidas por la CCD del Indecopi y la Comisión Permanente de Ética del CONAR, las cuales, si bien terminaron coincidiendo en el pronunciamiento que dejó firme el procedimiento en ambas instituciones, lo cierto es que el riesgo de que dicho conflicto se presente en la realidad es muy alto. A continuación, detallaremos brevemente uno de los conflictos suscitados, el “caso DirecTV”:

---

10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”.

Las empresas Telefónica Multimedia y Telmex (América Móvil) decidieron interponer denuncias paralelas ante el Indecopi y el CONAR contra la campaña publicitaria denominada “A mí también me ha pasado” de DirecTV. En dicha campaña, el anunciante presentaba diversas situaciones en las que unos consumidores se quejaban de su mal servicio de cable frente a la persona encargada que terminaba brindándoles excusas o soluciones totalmente fuera de lugar. Todo ello en un contexto humorístico. Como era de esperarse, las empresas competidoras se sintieron aludidas y entre otros supuestos, denunciaron a DirecTV por publicidad comparativa ilícita y denigración.

Por la característica de celeridad en la resolución de procedimientos, el CONAR se pronunció en primera instancia el 8 de febrero de 2012, mediante Resolución 01-2012-CONAR/CPE, declarando fundada en parte la denuncia, basando su análisis en la calificación de la campaña publicitaria como una de naturaleza comparativa. Unos meses después (el 20 de junio), resolvió la CCD del Indecopi mediante Resolución 100-2012/CCD-INDECOPI, declarando infundada la denuncia respecto de los actos de comparación y denigración denunciados, toda vez que de la campaña denunciada no se desprendía ninguna alusión directa o indirecta a otro agente económico. Como podemos apreciar, dos resoluciones completamente contradictorias sobre un mismo caso.

Sin embargo, este conflicto no llegó a mayores pues el Indecopi, en segunda instancia, mediante la Resolución 0303-2013/SDC-INDECOPI, revocó lo señalado por la CCD, determinando que la campaña publicitaria denominada “a mí también me ha pasado” de DirecTV aludía implícitamente a las empresas Telefónica y América Móvil. En este caso en particular, la Sala advirtió que si bien dichos agentes económicos no eran los únicos que concurrían en el mercado de servicios de cable (el 10% del mercado nacional era cubierto por empresas de cable pequeñas), la importante cuota de mercado que poseían generaba como efecto que los consumidores perciban que dicha campaña publicitaria aludía a los supuestos malos servicios que brindarían Telefónica y América Móvil

## **VI. REFLEXIONES FINALES: EL PRÓXIMO PASO DEL CONAR DEBE SER LA CORREGULACIÓN**

De lo desarrollado en el presente trabajo podemos concluir que el sistema de autorregulación peruano es un sistema de solución de conflictos extrajudiciales que si bien puede ser eficiente, tiene aún bastante por mejorar. Desde nuestro punto de vista, estas mejoras solo se presentarán en la medida que pueda corregir los conflictos con los que actualmente coexiste, como es la falta de credibilidad (que se explica con la poca cantidad de denuncias que se presentan al año) y los conflictos que pueden presentarse frente al Indecopi, los cuales van desde posibles infracciones a las normas del Derecho Ordenador del Mercado hasta

emisión de resoluciones contradictorias con la entidad estatal competente para resolver conflictos publicitarios.

Para lograr ello, creemos que es necesario que el sistema de autorregulación peruano camine hacia la figura de la corregulación, y ello solo será posible si es que el Estado, a través del Indecopi, empieza a trabajar de manera conjunta con el CONAR.

El Acuerdo Interinstitucional “Legislar Mejor” adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a finales del año 2003<sup>71</sup>, define a la corregulación como “el mecanismo por el que un acto legislativo habilita para la realización de los objetivos definidos por la autoridad legislativa a las partes interesadas reconocidas en el ámbito de que se trate (en particular, los agentes económicos, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones)”.

La corregulación en Europa implica necesariamente un acto legislativo, y es ese acto el que permite encomendar los objetivos marcados por el legislador a las partes representativas con intereses en el ámbito en cuestión<sup>72</sup>.

De hecho, en España, la Ley 3/2013, la cual crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su Disposición Adicional Decimoséptima, dispone el fomento de la corregulación publicitaria: “[L]a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en particular, en relación con el control del cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales, con aquellos sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan con lo previsto en el art. 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el acuerdo se determinarán los efectos reconocidos a las actuaciones del sistema de autorregulación”.

De este modo vemos que los pilares de la corregulación son: (i) el reconocimiento estatal de su funcionamiento a través de acto legislativo, y, (ii) la participación de la Administración Pública dentro de los órganos de control y gobierno del sistema.

De acuerdo a la experiencia en la implantación de este tipo de sistemas en algunos países de Europa y en Estados Unidos, consideramos que se trata de un sistema eficaz para resolver los principales problemas de los sistemas de autorregulación, que, como planteamos en el apartado anterior, no son ajenos al CONAR.

---

<sup>71</sup> DOCE C 321, de 31 de diciembre de 2003.

<sup>72</sup> TATO PLAZA, Anxo, Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO y Christian HERRERA PETRUS, ob. cit., p. 310.

En efecto, respecto a la falta de credibilidad frente a los consumidores al tratarse de un sistema creado por los propios empresarios, decíamos que el riesgo es que existe la posibilidad de que sean considerados como “mecanismos de fiscalización disfrazados” para proteger a sus miembros. Del mismo modo, señalábamos que cierto sector de la doctrina cuestiona la existencia de los sistemas de autorregulación, toda vez que por su naturaleza no tendrían incentivos para imponer sus máximas sanciones y menos para publicar sus infracciones, lo cual podría ocasionarse también por un problema de captura.

Consideramos que estos cuestionamientos pueden reducirse en gran medida con la implantación de un sistema de autorregulación en el que participe la Administración Pública, a través del reconocimiento del sistema y/o la participación de sus funcionarios en los órganos de control o gobierno del sistema de autorregulación, con lo cual el sistema ganaría independencia y, por ende, credibilidad. Decimos que ganaría independencia en la medida que habría un reconocimiento estatal del sistema como mecanismo de solución de conflictos extrajudiciales, lo cual lo convertiría en una alternativa confiable para la totalidad de agentes económicos que concurren en el mercado. En este punto, es importante precisar que cuando decimos reconocimiento no nos referimos al que establece el CPDC, que simplemente detalla un rol promotor del Estado, sino a uno incorporado en una norma jurídica mediante el cual se le reconozca competencia al CONAR para resolver los conflictos de sus asociados, como una suerte de convenio arbitral.

Asimismo, consideramos que la implantación de un sistema de correulación podría solucionar los posibles conflictos que puedan suscitarse entre los sistemas de autorregulación y las normas del derecho ordenador del mercado<sup>73</sup>, pues se trataría de un sistema de solución de conflictos extrajudiciales reconocido por el Estado como generador de eficiencias en el mercado, con lo cual su intervención sería incuestionable. Además, cabe señalar que la implantación de un sistema de correulación también podría solucionar el problema del cumplimiento de sus resoluciones detallado en apartados anteriores, toda vez que el apoyo del Estado sería vital para darle fuerza coercitiva a las disposiciones del sistema<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Expresión acuñada por el profesor Luis José Diez Canseco Núñez, para aludir al conjunto de disciplinas jurídicas referidas al Derecho de Signos Distintivos, Derecho de Patentes, Derechos de Autor, Competencia Desleal y Derecho Publicitario, Protección al Consumidor, Acceso al Mercado, Libre Competencia, *Dumping* y Subsidios. DIEZ CANSECO, Luis, “Función Regulatoria, promoción de la competencia y legislación antimonopólica”, *Themis*, N° 36, Lima, 1997.

<sup>74</sup> Por ejemplo, el Estado español ha reconocido plenamente a los sistemas de autorregulación a través de su nueva Ley de competencia desleal. Así, la Ley española adopta una posición favorable a la creación de códigos de conducta por parte de los operadores económicos. Para su reconocimiento, la referida Ley impone a los códigos dos límites de diversa naturaleza. En primer lugar, la prohibición de fomentar o

En el mundo, los sistemas de correulación han demostrado que se trata de sistemas que sí cumplen con los requisitos para ser considerados como sistemas eficaces de solución de conflictos extrajudiciales, toda vez que al ser reconocidos por el Estado, otorgan credibilidad al sistema, se garantiza que sus códigos de conducta sean compatibles con la norma que regula la materia y que no sean contrarias a las normas de libre competencia, y en algunos casos, se garantiza el cumplimiento de las disposiciones de sistema de autorregulación a través del poder coercitivo del Estado. Todo ello genera como consecuencia transparencia y garantiza objetividad, con lo cual se garantizaría que, independientemente de los incentivos que puedan tener los miembros del sistema frente a la evaluación de sus propios conflictos, sus órganos resolutivos independientes actuarán de forma totalmente objetiva, estableciendo las sanciones que correspondan conforme al código de conducta.

Ahora bien, conforme señalábamos en apartados anteriores, de acuerdo a la participación de *outsiders* o terceros en los órganos de gobierno u órganos de control, podíamos clasificar los sistemas de autorregulación en puro, negociado o correulación (mixto). Asimismo, de un análisis de los órganos administrativos y resolutivos del CONAR llegábamos a la conclusión de que se trata de un sistema de autorregulación publicitaria negociada, toda vez que si bien participan de su órgano de control (CPE y Tribunal) *outsiders* como abogados especialistas y docentes universitarios, dicho sistema excluye a las asociaciones de consumidores y representantes de la Administración Pública de sus órganos administrativos y resolutivos.

¿Y esto es algo malo? En principio, podríamos decir que no, pues el único tipo de sistema de autorregulación que ha sido duramente criticado internacionalmente es el sistema de autorregulación publicitaria puro, toda vez que al tratarse de un sistema formado únicamente por las empresas que conforman la industria publicitaria (anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación), generan muchas dudas respecto a la transparencia de sus pronunciamientos y credibilidad del sistema, pues carecerían de incentivos para interponer sanciones altas entre ellos o hacer públicas las sanciones interpuestas a sus miembros. No debemos olvidar que los sistemas de autorregulación publicitaria han sido creados por la misma industria y este hecho, por su propia naturaleza, les predispone a ser más parciales a la hora de emitir sus resoluciones<sup>75</sup>, toda vez

---

impulsar conductas desleales. Y, en segundo lugar, la obligación de respetar las normas en materia de defensa de la competencia. Asimismo, dicha Ley prevé los mecanismos a través de los cuales se puede verificar el cumplimiento de los referidos Códigos de Conducta, los cuales implican dos alternativas: (i) control previo (facultativo) y (ii) control *ex post* (obligatorio).

<sup>75</sup> Sobre el particular, Patiño señala que: “(...) si la industria publicitaria crea un sistema formado únicamente por los propios operadores, en el cual no solo se elaboren

que la industria publicitaria siempre tratará de imponer su criterio primando de esta manera, el interés de los empresarios frente a cualquier otro.

Por ello se dice que los sistemas de autorregulación tienen la obligación moral de constituir un órgano de control que sea, en la medida de lo posible, *independiente, imparcial y ecuánime*<sup>76</sup>, pues como hemos señalado, uno de sus principales puntos de crítica será la presunta parcialización frente a sus miembros (o protección de los mismos). Con esto no queremos decir que todo sistema de autorregulación se parcialice frente a sus miembros. Si bien consideramos que es un riesgo real, creemos que un sistema de autorregulación cuyos órganos resolutivos lo conformen los mismos miembros del sistema, por más que estos sean muy profesionales y objetivos con su trabajo, no mostrará frente a la sociedad una imagen de transparencia, la cual es importante para generar credibilidad y confianza en el sistema como vía extrajudicial de solución de conflictos.

Si analizamos la estructura del CONAR como sistema de autorregulación negociada, vemos que los profesionales que conforman sus órganos resolutivos (CPE y Tribunal) no son en su totalidad independientes de la industria publicitaria.

En efecto, si apreciamos la lista de los miembros que conforman la CPE (nos referimos a la 1 y 2), nos encontramos con que están conformadas por diecisiete (17) miembros, donde cuatro (4) de ellos son abogados, los cuales podríamos clasificar de “expertos” en la medida que se tratan de juristas de importante trayectoria y especialización en temas de derecho vinculados a la industria publicitaria, sin perjuicio de que alguna de las empresas pertenecientes al CONAR hayan sido clientes suyos en algún momento. Dos (2) son profesionales independientes que se dedican a la docencia universitaria (acá estamos contando dos veces a un mismo comisionado, pues si bien es abogado, actualmente se dedica solo a la docencia), y los doce (12) restantes son profesionales que trabajan para empresas anunciantes, medios de comunicación o agencias de publicidad, es decir, empresas que conforman la industria publicitaria y, por ende, el CONAR. Respecto a la conformación del Tribunal, el tema toma mayor relevancia, pues de una revisión de los profesionales que la conforman, podemos apreciar que siete (7) de nueve (9) son miembros de la industria publicitaria. El resto son abogados.

Como podemos apreciar, existe cierto desequilibrio entre los profesionales que conforman los órganos resolutivos, lo cual podría poner en riesgo la imagen

---

unas normas éticas, sino que también se juzguen las conductas publicitarias de sus miembros, este mecanismo de control podría ser tachado de parcial; el propio sistema de autorregulación sería juez y parte, de modo que los miembros más poderosos o económicamente mejor posicionados en el mercado podrían hacer una manifestación constante de su poder, a la hora de resolver las controversias planteadas ante el mismo”. PATIÑO ALVEA, Beatriz, ob. cit., p. 80.

<sup>76</sup> MIRACLE y NEVETT, citados por Beatriz Patiño, ob. cit., p. 80.

de transparencia y objetividad que podría tener el sistema de autorregulación. En ese sentido, consideramos que lo ideal sería reducir o eliminar el número de profesionales vinculados a la industria publicitaria como miembros de los órganos resolutivos.

En ese sentido, consideramos que en la medida que el sistema de autorregulación publicitaria implemente un órgano de control independiente a la asociación, se afianzará la credibilidad en el sistema al aplicar códigos de conducta y garantizará de alguna manera la imparcialidad del mismo, pues ya no estaremos frente a un sistema en el que los jueces sean sus propios miembros, lo cual, como hemos señalado, puede generar muchas suspicacias, sino que estaremos frente a un sistema en el que las decisiones sobre el fondo de los procedimientos serán emitidas por un jurado compuesto por especialistas independientes a las empresas miembros de la asociación.

Así, vemos que es muy probable que con la conformación de sus órganos resolutivos, el CONAR pueda perder credibilidad, imparcialidad y transparencia frente a la ciudadanía. En efecto, conforme comentábamos anteriormente, esto no quiere decir que se haya parcializado en sus pronunciamientos durante todo este tiempo, pues el sistema de autorregulación peruano ha demostrado ser profesional y objetivo en su trabajo, sin embargo, sí consideramos que un sistema de las características descritas no es visto con confianza por la ciudadanía, pues del solo apreciar que los que resuelven los casos y establecen los códigos de conducta son los mismos miembros de la industria publicitaria, lo primero en lo que pensarán será en que se trata de un sistema que busca proteger a sus asociados, lo cual no es cierto.

Si queremos que el sistema de autorregulación peruano sea un mecanismo eficaz de solución de conflictos extrajudiciales, este debe presentar una imagen confiable al mercado, incorporando órganos resolutivos conformados totalmente o en su mayoría por diversos tipos de *outsiders* que garanticen la independencia del sistema<sup>77</sup>. Dentro de estos *outsiders*, consideramos que sería muy valiosa la incorporación de representantes de asociaciones de consumidores y la Administración Pública.

Respecto a la incorporación de representantes de las asociaciones de consumidores, consideramos pertinente destacar que en los sistemas norteamericanos y británico, a pesar de incluir terceros en sus órganos de control, es muy difícil

---

<sup>77</sup> Al respecto, De la Cuesta señala: “De todas formas, el órgano encargado de aplicar las normas en un sistema de autorregulación debe responder asimismo a unas normas indispensables que doten de independencia a los miembros que lo componen y de unas garantías de imparcialidad en su modo de proceder. Éstas son exigencias mínimas a las que se refieren las directivas comunitarias al abrir la posibilidad de que los Estados confíen la aplicación de la normativa a órganos de autorregulación”. (DE LA CUESTA RUTE, José María, ob. cit., p. 246)

encontrar representantes de consumidores, a diferencia de España, donde si bien los representantes de los consumidores no son miembros del sistema de autorregulación publicitaria, sí se les admite como componentes del órgano de control. Así, el Jurado de la Publicidad está compuesto por veintiún (21) profesionales de prestigio, con reconocida cualificación en las áreas del Derecho, la Comunicación Comercial y la Economía, independientes de los órganos asociativos y de las entidades adheridas a la asociación. El Instituto Nacional de Consumo (INC) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (OCU) participan en la elección del 25% de sus miembros, y en esa proporción integran los representantes de consumidores el Jurado de la Publicidad<sup>78</sup>.

Es evidente que la participación de representantes de asociaciones de consumidores le otorga objetividad al sistema, pues de esta manera la ciudadanía verá representados sus intereses a través de ellos (por más que ello sea discutible) y se reducirán sus argumentos para cuestionar la imparcialidad del sistema. Asimismo, consideramos su participación importante, pues así se logra un equilibrio en las decisiones que puedan tomar los órganos resolucivos del CONAR, toda vez que no es un secreto que las asociaciones de consumidores tendrán un perfil más orientado al proteccionismo del consumidor, el cual tendrá que colisionar y llegar a un consenso con los perfiles de los profesionales que forman parte de la industria publicitaria, que por lo general tendrán un perfil más “pro-empresa”.

Ahora bien, la elección de estos representantes debe ser proporcional al número de profesionales independientes especialistas, expertos y miembros de la industria, pues de nada sirve incorporar profesionales que otorguen credibilidad y transparencia al sistema si se les incluye en un número de miembros mínimo que no pueda influir con las decisiones que tome la mayoría<sup>79</sup>.

De otro lado, respecto a la incorporación de representantes de la Administración Pública a los órganos resolucivos del CONAR, consideramos que es el mecanismo ideal para otorgar transparencia, imparcialidad y credibilidad al sistema de autorregulación, pues serían los propios representantes de la agencia de competencia quienes participarían de los pronunciamientos del CONAR, asegurando que no existan discordancia entre los criterios que aplica la agencia de la competencia y la entidad de autorregulación.

Estos representantes del Indecopi que formen parte de los órganos resolucivos del CONAR, deberían ser especialistas en materia legal publicitaria y ser

---

<sup>78</sup> PATIÑO ALVEA, Beatriz, ob. cit., p. 86.

<sup>79</sup> Así, nos queda claro que los órganos resolucivos cuya participación de *outsiders* sea mínima dictarán resoluciones que podrían ser tachadas de parciales y arbitrarias. Por dar un ejemplo, en EEUU se critica duramente la escasa participación de *outsiders* no solo dentro del sistema, sino dentro de los órganos de control, pues de los sesenta y ocho (68) miembros de la NARB, tan solo diez (19) son *outsiders*. (ARMSTRONG y OZANNE, ZANOT, ZANOT y MADDOX, citados por Beatriz Patiño, ob. cit., p. 90)



parte de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y/o de la Sala de Defensa de la Competencia, en calidad de comisionados, vocales y secretarios técnicos, respectivamente.

Como podemos apreciar, si la agencia de competencia cuenta con un sistema de autorregulación privado eficiente, le puede reducir muchos costos el hecho de que el mismo se pueda ocupar de una buena parte de la resolución de conflictos que tendría que asumir la Administración. Por ello, durante la elaboración del presente trabajo no solo hablamos de la autorregulación publicitaria, sino de los sistemas de autorregulación en general, que, por ejemplo, también se podrían dar en temas de protección al consumidor relacionados con servicios financieros. En efecto, conforme señala Darnacutellea, “en una economía globalizada, las técnicas de regulación estatal deben apoyarse en la autorregulación porque por el momento, son las industrias, las empresas y, en general, los sujetos y organizaciones privadas que operan en el mercado, las que tienen la capacidad y los recursos para dotarse a sí mismas de unas normas y unos controles que rebasan con toda normalidad el ámbito territorial de actuación de los Estados”.<sup>80</sup>

La idea es que la existencia de estos sistemas reconocidos por el Estado pueda generar muchas eficiencias relacionadas con el ahorro de costos para la Administración Pública y un resultado beneficioso para la sociedad, en la medida que se pueda maximizar los recursos disponibles por el Gobierno para fiscalizar realmente los diversos mercados que se desenvuelven en el país.

Así, consideramos que un sistema de autorregulación publicitaria reconocido por el Estado podría quitarle la carga al mismo de resolver las controversias que se puedan llevar entre sus asociados, así como las de los consumidores frente a sus asociados, “liberando” de esta manera a la CCD a fin de que realice investigaciones de oficio a diversos mercados en los que se podría estar infringiendo lo dispuesto en la LRCD. De esta manera, creemos que el Estado debería imponer a los miembros del sistema de autorregulación publicitaria llevar sus conflictos ante los fueros de dicho sistema y establecer que los consumidores tengan la posibilidad de interponer sus denuncias de manera gratuita, cuando sea contra una de las empresas asociadas al sistema. Esta medida reduciría muchos costos a la agencia de competencia, pues la mayoría de empresas denunciadas ante la CCD por actos de competencia desleal originados por anuncios publicitarios son miembros de la ANDA, gremio de anunciantes que pertenecen al CONAR.

Estos beneficios no solo se limitan a lo anteriormente señalamos: creemos, además, que uno de los principales beneficios al mercado que se genera con el reconocimiento y uso de los sistemas de autorregulación se encuentra relacionado a la posibilidad de que los conflictos publicitarios sean resueltos por expertos con un elevado nivel de prestigio y conocimientos específicos en el ámbito de la

---

<sup>80</sup> DARNACUTELLETA, M., ob. cit. p., 661.

publicidad comercial. Así, según Darnacutellea, "(...) la eficacia de la autorregulación es a todas luces indiscutible en términos de conocimiento. Son sin lugar a dudas, las empresas, las industrias y los profesionales de un determinado sector de la actividad quienes mejor conocen los aspectos que deben ser objeto de regulación. El dominio de los aspectos que deben ser objeto de regulación contrasta claramente con el déficit de conocimiento que, en un entorno caracterizado por la complejidad, poseen el legislador y la administración"<sup>81</sup>.

En efecto, esta es una de las ventajas de la autorregulación frente a la agencia de competencia, pues, a diferencia de esta, con el uso de la autorregulación se reducen los costos de información y los de supervisión y sanción, como consecuencia del mejor conocimiento por parte de los sistemas de autorregulación de la materia regulada. Asimismo, la autorregulación implica la reducción de costos de modificación de normas, debido a la mayor flexibilidad de los procedimientos de autorregulación, pues los propios órganos resolutivos pueden modificar sus códigos de conducta sin tener que realizar mayores trámites burocráticos.

---

<sup>81</sup> Ídem, ob. cit., p. 665.

# Dejando a nadie contento: análisis sobre la legislación y pronunciamientos del Indecopi en la protección del derecho de los consumidores en el ámbito del transporte aéreo y su efecto en los operadores del servicio

CARLOS ALBERTO TEJEDA LEÓN

Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP.  
El presente artículo está basado en la Tesis sustentada para obtener el grado de Magíster.

## SUMARIO:

*I. LOS JUGADORES Y UN ÁRBITRO DEMASIADO PARCIALIZADO.- 1.1. Sobre la historia y el papel del Estado en este proceso.- 1.2. Entre fallas naturales e indiferencia: un protector lejano.- 1.3. La relación de consumo y los sistemas de protección.- II. MALOS ENTENDIDOS: LA ILUSIÓN DEL SERVICIO PERFECTO.- 2.1. Modificaciones al itinerario por mal clima.- 2.2. Problemas de Mantenimiento.- 2.3. La sobreventa.- III. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN.- 3.1. Respecto a las Contradicciones.- 3.2. Sobre la postergación en el servicio de transporte aérea.- 3.3. Sobre el Endoso de Pasajes Aéreos.- IV. CONCLUSIONES: BUSCANDO LA MUTUA COMPRENSIÓN*

## I. LOS JUGADORES Y UN ÁRBITRO DEMASIADO PARCIALIZADO

### 1.1. Sobre la historia y el papel del Estado en este proceso

La importancia crucial del transporte aéreo civil de pasajeros y carga para los distintos sectores de la economía global resulta, en los tiempos presentes, absolutamente innegable: como un ejemplo claro, la expansión del servicio de transporte para los 191 Estados miembros de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) entre los años 2010 y 2011 fue de 5.6%<sup>1</sup>, tendencia que continuó en el tiempo y se hizo aún más fuerte respecto de los mercados emergentes de las zonas del Asia-Pacífico, Oriente Medio y Latinoamérica, proyectándose

---

<sup>1</sup> ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), "Doc. N° 9975 – Informe Anual del Consejo, Documentación para el Período de Sesiones 2013 de la Asamblea", p. 1. Disponible en: <[http://www.icao.int/publications/Documents/9975\\_es.pdf](http://www.icao.int/publications/Documents/9975_es.pdf)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

para esta última un incremento del 5.8% en la demanda de pasajeros y un 4.4%<sup>2</sup> por año para la demanda de transporte internacional de carga, de acuerdo al Pronóstico para la Industria del Transporte Aéreo de Diciembre de 2012 (*"Air Transport Industry Forecast, December 2012"*), realizado por la Cámara Germano-Canadiense de Industria y Comercio, tomando datos de la IATA (International Air Transport Association).

Dicha situación repercute en un incremento general del bienestar económico mundial, considerando que de acuerdo a los cálculos de IHS Global Insight, "el producto interno bruto (PIB) real mundial aumentó el 3,7% en 2011"<sup>3</sup>, lo que se hace particularmente relevante para las economías en desarrollo como la peruana.

La potencialidad de crecimiento que dicho medio de transporte demostró desde sus primeros tiempos obligó a los Estados a buscar su regulación, tarea que desarrollaron de dos maneras: por un lado, se dio un esfuerzo conjunto, en tanto se firmaron acuerdos internacionales que generaron sistemas de responsabilidad civil como el *"Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional"* o *"Acuerdo de Varsovia"* de 1929 y el *"Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional"* o *"Convenio de Montreal"* de 1999.

Por otra parte, la regulación interna se dio de acuerdo a las propias perspectivas e intereses de cada país, respondiendo en cada caso a las características de los distintos momentos históricos: desde el estatismo de mediados de siglo XX, con el surgimiento de las *"aerolíneas de bandera"* a partir de 1930, a la liberalización actual de los mercados, se buscó maximizar los beneficios que brindaba dicho servicio y generar sistemas seguros y confiables.

El Perú también pasó por dicho proceso, reconociéndose a la fecha el modelo de Economía Social de Mercado, fundado en la Libre Iniciativa Privada de los ciudadanos de acuerdo al artículo 58 de la Constitución<sup>4</sup>. Según este artículo, se considera que los privados pueden organizar sus esfuerzos económicos de acuerdo a sus propias decisiones e intereses de modo que provean al mercado de los insumos que requiere, lo que conlleva a un uso más eficiente de estos recursos que el dispuesto a través de una asignación controlada desde un ente estatal.

---

<sup>2</sup> SIVIÈRE, Christian: *"Air transport industry forecast, December 2012"*, pp. 1-2. Disponible en: <[http://kanada.ahk.de/fileadmin/ahk\\_kanada/Newsletter/2013\\_Newsletter/January\\_2013/Air\\_transport\\_industry\\_forecast\\_Dec\\_2012.pdf](http://kanada.ahk.de/fileadmin/ahk_kanada/Newsletter/2013_Newsletter/January_2013/Air_transport_industry_forecast_Dec_2012.pdf)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>3</sup> OACI, ob. cit., p. 1.

<sup>4</sup> Constitución Política del Perú, artículo 58: "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura".

Ello implica no solo una mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y una asignación más adecuada de esfuerzos, sino un respeto mayor por la esfera individual de los actores económicos, considerando que “este sistema se deriva de la idea inalienable de la dignidad de la persona humana, tal como queda consagrada también en la noción de derechos humanos”<sup>5</sup>.

Precisamente, estos “actores” o jugadores en el gran “Juego” del proceso competitivo del mercado son los empresarios, los consumidores de productos o servicios<sup>6</sup>, los ciudadanos en general – *quienes están expuestos a las relaciones de consumo y pueden verse afectados por ellas* –, las Asociaciones de Consumidores<sup>7</sup> y el Estado en tanto actúe como proveedor de servicios y obtenga una contraprestación habitual por ello<sup>8</sup>.

Así las cosas, y a modo de asegurarse de que ninguno de estos *jugadores* distorsione el proceso económico con malas prácticas, el Estado se aherroja el papel de Vigilante o “Árbitro” respecto del correcto funcionamiento del mercado, buscando superar las fallas y problemas que se presenten en tanto ello no resulte en una afectación innecesaria del equilibrio que los demás actores hayan logrado.

Y por supuesto, en ese proceso reconoce su obligación de defender de manera especial a los consumidores en tanto ello no solo se trata de un deber constitucionalmente reconocido<sup>9</sup>, sino que su acción tuitiva se justifica por la innegable asimetría informativa<sup>10</sup> existente entre los proveedores de servicios

---

<sup>5</sup> RENSICO, Marcelo F., *Introducción a la Economía Social de Mercado*, 1ª Edición, Editorial Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2010, p. 28.

<sup>6</sup> Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, Art. IV.1.1 del Título Preliminar: “Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales o inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. Esta norma no considera como consumidores a aquellos que adquieren, utilizan o disfrutan productos o servicios destinados usualmente para la actividad que dichas personas naturales o jurídicas ejerzan como proveedores, aunque, según el numeral 1.2 de dicho artículo, se incluyen excepcionalmente a las microempresas que se encuentren en situación de asimetría informativa.

<sup>7</sup> Reconocidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al punto que de acuerdo al inciso 7 del artículo VI de su Título Preliminar, el Estado tiene entre sus políticas estimular su labor.

<sup>8</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan, *Derecho de los Consumidores*, 1ª Edición, Editorial Rhodas, marzo de 2012, p. 96.

<sup>9</sup> Constitución Política del Perú, Artículo 65: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.

<sup>10</sup> Código de Protección y Defensa del Consumidor, numeral 7, artículo IV del Título Preliminar: “Asimetría informativa: Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores”.

como las aerolíneas y sus clientes. Nos encontramos, por lo tanto, con que este “árbitro” actúa fundamentalmente como protector del proceso económico, por lo que no es ni puede ser resultar neutral: intenta, de manera activa, ser “promotor de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes”<sup>11</sup>, dependiendo de sus características y necesidades propias.

## 1.2. Entre fallas naturales e indiferencia: un protector lejano

Sin embargo, este Protector del sistema económico no está exento de tentaciones populistas o de exagerar los alcances de su deber, ya sea por concepciones erradas o ignorancia respecto a las realidades del mercado que regula.

El negocio de transporte aéreo en particular se trata de uno muy complejo, dado su alcance mundial y nivel de interconexión, además de muchos otros elementos que la hacen una actividad poco estable y dependiente de circunstancias políticas y sociales en distintas partes del mundo:

En esta industria *no se dan las condiciones de competencia perfecta*. Ello en razón de que si bien se ha liberalizado el entorno regulatorio del sector, es decir, derechos de tráfico, tarifas y barreras de entrada, en general, no ha sucedido lo mismo respecto del carácter monopólico de los mercados de insumos que son básicos para su funcionamiento (...)

Además de lo señalado, *esta industria es una actividad de poca rentabilidad económica, muy voluble, sujeta a crisis cíclicas derivadas del alza de los combustibles, costos de distribución, gastos de infraestructura, de epidemias como el llamado SARS y de los atentados terroristas o de piratería aérea*<sup>12</sup>. (Las cursivas son nuestras)

Respecto a fallas connaturales a este giro de negocio, una sumamente importante se trata de las alzas y cambios continuos del combustible más usado, el Jet Fuel A1. De hecho, a nivel mundial, casi la mitad de los gastos de operación de las compañías aéreas se centra en la adquisición de este combustible<sup>13</sup> (esta situación también se replica en el Perú), a lo que se debe sumar el incremento de 42% que se dio en el período 2010-2012 que afectó este mercado.

A ello debemos aunar aún otras fallas en el mismo mercado interno, considerando no solo el altísimo nivel de concentración del mismo, sino “los elevados costes de acceder al tráfico aéreo, a la presencia de antiguas compañías arrai-

---

<sup>11</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan, ob. cit., p. 246.

<sup>12</sup> MENA RAMÍREZ, Miguel, “La Protección al Consumidor en el Transporte Aéreo”, *Revista Peruana de Derecho de la Empresa*, N° 67, 2009, pp. 316-317.

<sup>13</sup> HURTADO DE MENDOZA, Carlos: “¿Qué tan caro es el Combustible para Avión en nuestro País?”, en *El Comercio*, Sección Economía, Lima, 17 de febrero de 2012. Disponible en: <<http://elcomercio.pe/economia/1375588/noticia-que-tan-car-combustible-avion-nuestro-pais>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

gadas en los mercados nacionales, así como a su monopolio natural sobre los aeropuertos”<sup>14</sup>.

Además, en nuestra realidad, esta se encuentra sometida a percepciones estereotipadas que dificultan aún más su desarrollo: nuestra cultura popular se encuentra impregnada de un sentimiento nacionalista que hace objeto de desconfianza las inversiones de capitales extranjeros en este mercado, especialmente chilenos, y en general se suele ver a los proveedores de este servicio como abusivos y dispuestos a organizarse en cárteles que ahogan los beneficios que el Libre Mercado debería traer. Esta tendencia tiene eco en asociaciones de consumidores tan relevantes como la Aspec (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios) y en el mismo Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), organismo estatal encargado de la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores y la competencia.

Estas fallas suelen ser llamativas, por lo que tanto las relacionadas a la misma naturaleza del servicio como al actuar de los órganos de control suelen formar parte de la esfera pública. Existen, sin embargo, otras un poco más sutiles, relacionadas al mismo funcionamiento de los aeropuertos y su cantidad en nuestro territorio: no solo el número limitado de estos hace imposible recibir a una cantidad mucho mayor de competidores, sino que también se da una falta de equipamiento apropiado en los aeropuertos a nivel nacional, por lo que corresponde al Estado ejercer un mayor control sobre las actividades de LAP (Lima Airport Partners S.R.L.)<sup>15</sup> y de ADP (Aeropuertos del Perú S.A.)<sup>16</sup>.

En el caso específico de LAP en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), se da una distorsión adicional en la cadena de distribución de combustible, lo que aumenta el precio del combustible aún más: este concesionario, a través de la empresa Exxon Mobil Aviación del Perú (EXXON), cobra por recargar la gasolina un “costo de local” denominado en la industria como “*Into Plane Fee*”, el cual empezó siendo 2 centavos por galón de combustible, pero posteriormente se elevó a 9 y después a 13 centavos. No existe ninguna razón objetiva que justifique estos aumentos, pero aun así: “ahora debemos estar en 260 o 280 millones de galones de combustible: multiplica eso por 0.13 y resta a

---

<sup>14</sup> RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZALES, Sonia, *La Liberalización del Transporte Aéreo: Alcance y Régimen Jurídico*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2005, p. 46.

<sup>15</sup> LAP se trata de la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): <[http://www.lap.com.pe/lap\\_portal/index.asp](http://www.lap.com.pe/lap_portal/index.asp)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>16</sup> ADP se trata de la empresa concesionaria de los principales aeropuertos en provincias, específicamente los de Tumbes, Talara, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Huaraz, Iquitos y Pucallpa: <<http://www.adp.com.pe/portal/es/>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

eso el diferencial, y quedarán aproximadamente 20 millones en sobrecosto anual solamente en ese servicio”<sup>17</sup>.

Ante esta realidad, el Estado tiene por deber reaccionar de manera más certera, cumpliendo su papel de protector de regulador administrativo, el cual no sólo se manifiesta a través de la acción del Indecopi, sino de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

### 1.3. La relación de consumo y los sistemas de protección

El Indecopi cumple con un rol de protector del proceso competitivo y de árbitro respecto de las Relaciones de Consumo<sup>18</sup> a través de la cual los proveedores y los consumidores intercambian bienes y servicios, considerando que los segundos se encuentran —*en la enorme mayoría de los casos*— en la mencionada condición de clara asimétrica informativa respecto de los primeros: el mayor conocimiento de los procesos de producción, distribución y otras aristas de su rubro particular brinda a los proveedores una ventaja innegable, circunstancia que se hace especialmente clara en mercados complejos, con una gran variedad de ofertas. En tanto el ofertante busca diferenciarse de su competencia lo más posible y conseguir así mayores ventas, el consumidor se ve bombardeado de opciones distintas, y dado que carece del conocimiento técnico, en muchos casos se encuentra en grave peligro de resultar engañado.

Dicha situación no se presenta de la misma manera en el sector aeronáutico, pese a la existencia de competencia en el ofrecimiento de ofertas, programas de beneficio al viajero o el establecimiento de clases con beneficios especiales: los servicios que brindan estas empresas son, en el fondo, muy similares y, de hecho, las cláusulas de los contratos de transporte aéreo resultan casi idénticas.

Esta relativa homogeneidad se debe, principalmente, a la estricta regulación internacional a las que las aerolíneas se someten, específicamente a los dos grandes sistemas de responsabilidad: el primero, y aún vigente, “Sistema de Varsovia”, iniciado con el mencionado Convenio de Varsovia de 1929; y el “Sistema de Montreal”, basado en el Convenio de Montreal de 1999.

Estos sistemas manifiestan la evolución de la concepción de la responsabilidad civil de los transportistas a lo largo del tiempo, considerando que el Sistema de Varsovia se basaba en la tesis clásica de la culpa: “No hay responsabilidad sin culpa comprobada”, colocando sobre los consumidores el peso de probar

---

<sup>17</sup> Entrevista a Carlos Gutiérrez Laguna, Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), 29 de abril de 2014.

<sup>18</sup> Código de Protección y Defensa del Consumidor, numeral 5, artículo IV del Título Preliminar: “Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III”.



el incumplimiento de las aerolíneas de modo a recibir una indemnización. Este esquema resultaba muy beneficioso para poder fortalecer a las compañías de transporte que eran pequeñas en sus inicios o que, siendo estatales, requerían un nivel adicional de protección, de modo que resultó muy popular.

Sin embargo, dicho modelo se convirtió, con el pasar de los años y el crecimiento de la industria, en un problema, en tanto dificultaba sus operaciones, por lo que las mismas aerolíneas propiciaron la aparición del Sistema de Montreal, que primaba sobre el anterior para aquellos países que reconocieran esta situación<sup>19</sup>.

La tesis aplicada en el Sistema moderno es la de responsabilidad objetiva, lo que significó una protección mucho mayor a los usuarios del servicio, manteniéndose en cierto sentido el régimen subjetivo bajo la variante de “presunción de culpa con reparación integral del daño”<sup>20</sup>: en tanto se reconoció la asimetría informativa de la que son víctimas los consumidores, se instauró la Teoría del Riesgo en lugar de la de Culpa, facilitándose los pagos ya preestablecidos a través de los DEG<sup>21</sup> (Derechos Especiales de Giro) para situaciones como retrasos, cuyo valor es actualizado anualmente por el Fondo Monetario Internacional.

Este sistema es reconocido tanto en la Decisión N° 619 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo en la Comunidad Andina, como por el Indecopi. Sin embargo, y como pasaremos a explicar, nuestro órgano de protección al consumidor ha dado una interpretación de dichas normas que viola su espíritu y manifiesta una gran lejanía respecto al mercado aeronáutico, cuya actividad regula.

---

<sup>19</sup> Convenio de Montreal.

“Artículo 55.- Relación con otros instrumentos del convenio de Varsovia.

El presente convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional:

1. Entre los Estados Partes en el presente convenio debido a que esos Estados son comúnmente Partes de:

a) El Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el Convenio de Varsovia) (...).”

<sup>20</sup> SARMIENTO GARCÍA, Manuel Guillermo, *Estudios de Responsabilidad Civil*, 1ª Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 32.

<sup>21</sup> FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), “Ficha Técnica – Derechos Especiales de Giro (DEG)”: <<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

## II. MALOS ENTENDIDOS: LA ILUSIÓN DEL SERVICIO PERFECTO

Pese a que este sector del mercado tiene características intrínsecas que lo hacen eminentemente inestable, como la mencionada variabilidad del precio de los combustibles ante circunstancias como el incremento de la actividad terrorista en Medio Oriente<sup>22</sup>, las tensiones políticas entre potencias comerciales, como en el reciente caso de Rusia y Turquía<sup>23</sup>, y un mayor riesgo de atentados perpetrados por grupos extremistas contra aeronaves civiles, como aquel que destruyó el Vuelo 9268 de Kogalymavia (KGL 9268/7K9268) operado por un avión ruso Airbus A321-231 y causó la muerte de sus 224 ocupantes<sup>24</sup>, el panorama económico para las aerolíneas ha resultado relativamente alentador desde hace unos cuantos años; por ejemplo, la IATA anunció durante la Trigésimo Octava Asamblea General de la OACI del año 2013 una ganancia neta para las aerolíneas de US \$ 16 400 millones para el año 2014<sup>25</sup>, proyección que no se ha visto defraudada: dicha institución comunicó al público a través de su Comunicado N° 66<sup>26</sup>, del 10 de diciembre de 2014, que sus pronóstico para dichos años habían sido modificados para la alza, pues señalaba que sus asociados obtendrían 19 900 millones de dólares de ingresos netos en 2014, añadiendo también que se esperaba una ganancia de hasta 25 000 millones de dólares durante el año 2015.

Además, y pese al reciente incremento de los riesgos, la actividad de transporte aéreo sigue considerándose como una opción segura: de acuerdo a la OACI,

---

<sup>22</sup> Precisamente, los atentados del 13 de noviembre último en París, los bombardeos dirigidos contra la ciudad siria de Raqqa, bastión del grupo terrorista Estado Islámico (دولة الإسلامية, *al-Dawla al-Islāmiyya*) y otros hechos violentos han incrementado los precios del petróleo, aunque los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúan con medidas que mantienen la tendencia a la baja de este producto y la estabilidad de los mercados. Disponible en: <<http://gestion.pe/mercados/tensiones-oriente-medio-impulsan-aumento-precio-petroleo-2148517>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>23</sup> DIARIO SEMANA, “El Zar Contra el Sultán: Una bomba de Tiempo” Disponible en: <<http://www.semana.com/mundo/articulo/rusia-vs-turquia-traslada-guerra-fria-oriente-medio/451420-3>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>24</sup> DIARIO EL MUNDO, “El Estado Islámico reivindica el derribo del avión pero Egipto y Rusia lo niegan”. Disponible en <<http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/31/5634c9f4268e3ecf418b464b.html>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>25</sup> DIARIO EMOL, “La IATA rebaja proyección de ganancias 2013 para las aerolíneas a US\$ 11.700 millones”. Disponible en: <<http://www.emol.com/noticias/economia/2013/09/23/621003/la-iata-rebaja-proyeccion-de-ganancias-2013-para-las-aerolineas-a-us-11700-millones.html>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>26</sup> IATA, “Comunicado N° 66”, Disponible en: <<http://www.iata.org/pressroom/pr/Documents/Spanish-PR-2014-12-10-01.pdf>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

si bien el año 2013 se trató del más seguro desde el punto de vista operacional<sup>27</sup>, en tanto en el 2014 se produjeron 12 accidentes mortales con pérdida de aeronave (todo tipo de avión) y 641 víctimas, aquello se dio en un contexto en el que más de 3.300 millones de personas volaron seguras en 38 millones de vuelos durante el último año<sup>28</sup>.

Por otra parte, las políticas económicas del Estado peruano han seguido, por más de dos décadas, una línea general que llevó una estabilidad económica reconocida por entidades como el Banco Mundial, que alabó el desempeño que mostró nuestro país durante la crisis global de los años 2008-2009<sup>29</sup>, señalando que fue superada *“rápidamente y sin mayor daño estructural”*; esta circunstancia de (quizás discutible) bonanza ha conjurado, hasta el momento, el riesgo de una intervención exagerada en el sector aeronáutico por parte de la Administración.

Este escenario positivo se complementa a su vez con la regulación del Indecopi respecto a la Idoneidad del Servicio que deben brindar las aerolíneas, siguiendo las pautas del artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>30</sup>. Se espera no solo que los productos y servicios que estas empresas ofrecen respondan a las expectativas del consumidor razonable, sino que en caso estos no se hubiesen detallado de manera específica, se aplique la llamada *“presunción de la garantía implícita, que se configurará en atención a los usos y costumbres de cada caso en particular”*<sup>31</sup>.

El Indecopi regula, por lo tanto, que el deber de brindar un servicio idóneo se aplique en todos los casos, lo que incluye el derecho de los consumidores de abordar y completar el viaje por el que han pagado, dentro de los horarios establecidos en los itinerarios, en tanto ellos actúen con razonabilidad y cum-

---

<sup>27</sup> OACI, “2013 Registrado como el Año Más Seguro de La Aviación Internacional Regular hasta la fecha”. Disponible en: <<http://www.icao.int/Newsroom/NewsDoc2014/COM.1.14.SP.pdf>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>28</sup> IATA, “Comunicado N° 8 - IATA Publica los Resultados sobre Seguridad Aérea en 2014”. Disponible en <<http://www.iata.org/pressroom/pr/Documents/Spanish-PR-2015-03-09-01.pdf>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>29</sup> BANCO MUNDIAL, UNIDAD DE GESTIÓN DE PAÍSES PARA BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA, REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, “Alianza Estratégica con el País para la República del Perú – Ejercicios 2012-2016”. Disponible en: <[http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/04/23/000356161\\_20120423024327/Rendered/PDF/661870SPANISH00802012clean0Espanol0.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/04/23/000356161_20120423024327/Rendered/PDF/661870SPANISH00802012clean0Espanol0.pdf)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>30</sup> Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 18: “Idoneidad.- Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso”.

<sup>31</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan, ob. cit., p. 210.

plan a su vez con sus propias obligaciones contractuales, entre las que se cuenta llegar a tiempo al *counter* de abordaje, cumplir con los límites y requisitos para el equipaje de mano, entre otros.

De hecho, en los contratos de las principales aerolíneas del medio local se recomienda a los consumidores llegar con al menos dos horas de anticipación para el caso de vuelos nacionales y tres horas para los vuelos internacionales: si bien el Indecopi no ha reconocido específicamente estos tiempos, ha indicado que un consumidor razonable requiere llegar al aeropuerto con una anticipación de 90 minutos<sup>32</sup>.

Sin embargo, la realidad es muy distinta: no es difícil encontrar, en cualquier terminal aéreo del mundo, pasajeros que son afectados por retrasos o cancelaciones que no son imputables a ellos en lo absoluto, lo que genera una lógica molestia contra el operador del servicio.

Si bien es cierto que, en promedio, pocos consumidores se quejan del servicio de las aerolíneas, el Indecopi debe pronunciarse respecto de aquellos hechos. Pero, como pasaremos a demostrar a continuación, Indecopi carece de una adecuada comprensión respecto a las realidades del negocio aeronáutico, lo que puede resultar muy riesgoso para su mantenimiento.

## **2.1. Modificaciones al itinerario por mal clima**

Los fenómenos atmosféricos se tratan de eventos impredecibles, de acuerdo a los mismos contratos de transporte aéreo de las aerolíneas y a la legislación peruana, por lo que por sí mismos no generan responsabilidad para los operadores: circunstancias como el Calentamiento Global los hacen aún más riesgosos, costando anualmente no solo daños físicos y algunas pérdidas de la vida a los consumidores, sino millones de dólares a las empresas de transporte.

Considerando los riesgos, instituciones como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tienen acuerdos con la OACI respecto del servicio de información sobre estado meteorológico y predicciones, tarea en la que colaboran los Estados: estos habilitan oficinas meteorológicas en los aeródromos que emiten informes y pronósticos cada media hora, los que son usados por los proveedores del servicio para desempeñar sus funciones.

En el caso del AIJCH y los demás aeropuertos, dicha entidad se trata de la Corporación Peruana de Aviación Civil S.A. (CORPAC), la que además posee en su red a nivel nacional 25 EMAS (Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas, más pequeñas y distribuidas en muchas partes del país, cubriendo casi todos los aeropuertos), 4 OMAS (Oficinas Meteorológicas del Aeródromo, preparadas para brindar un servicio a estaciones más grandes y con mayor tráfico aéreo,

---

<sup>32</sup> Resolución N° 0023-2003/TDC-INDECOPI

como es el caso de Lima, Cusco, Iquitos y Arequipa) y 1 WMO/OVM (Oficina de Vigilancia Meteorológicas, ubicada exclusivamente en Lima).

Sus servicios son, entre otros, el brindar Informes METAR (Informe Meteorológico Corriente para la Aviación), SPECI (Informe Meteorológico Corriente para la Aviación)<sup>33</sup>, Pronósticos TREND (informe especial que abarca un período de dos horas posteriores al informe que se haya emitido, ya sea METAR o SPECI) y Pronósticos TAF (Pronóstico de Aeródromo)<sup>34</sup>, además del NOTAM (Notice to Airmen)<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> “METAR is the international standard code format for hourly surface weather observations which is analogous to the SA coding currently used in the US. The acronym roughly translates from French as Aviation Routine Weather Report. SPECI is merely the code name given to METAR formatted products which are issued on a special non-routine basis as dictated by changing meteorological conditions. The SPECI acronym roughly translates as Aviation Selected Special Weather Report”. En “Metar/TAF FAQ” (Las cursivas son nuestras). Disponible en:

<<http://www.ncdc.noaa.gov/wdc/metar/index.php?name=faq>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

Traducción: “El METAR se trata del formato de código estándar internacional sobre observaciones horarias sobre el clima, lo que es análogo al Código SA usado actualmente en los Estados Unidos. La sigla se trata de una traducción aproximada del francés como “Reporte de Rutina del Clima para la Aviación”. El SPECI se trata meramente del nombre en código dado a los productos con el formato METAR que son emitidos de una manera especial y no rutinaria, de acuerdo a las condiciones meteorológicas cambiantes. La sigla SPECI se traduce, aproximadamente, como “Reporte de Clima Especial de la Aviación”.

<sup>34</sup> “TAF is the international standard code format for terminal forecasts issued for airports. The acronym translates to Terminal Aerodrome Forecast, and is analogous to the terminal forecast (FT) coding format currently used in the US”. *Ibídem* (Las cursivas son nuestras).

Traducción: “TAF es el formato de código estándar internacional para las estimaciones finales emitidas por los aeropuertos. La sigla se traduce, aproximadamente, a “Estimación Final de Aeródromo”, y es análogo al código de formato de Estimación Final usado actualmente en los Estados Unidos”.

<sup>35</sup> “NOTAM or NoTAM stands for a **Notice To Airmen**. NOTAMs are created and transmitted by government agencies under guidelines specified by the Aeronautical Information Services of the Convention on International Civil Aviation. A NOTAM is filed with an aviation authority to alert aircraft pilots of any hazards en route or at a specific location. The authority in turn provides a means of disseminating relevant NOTAM’s to pilots.” (Las cursivas son nuestras). Disponible en: <<http://www.aviator.edu/129/section.aspx/72/post/flight-school-101-what-is-a-notam>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

Traducción: “La siglas NOTAM o NoTAM significan “Anuncio a los Aviadores” Los NOTAMs son creados y transmitidos por agencias del gobierno bajo guías especificadas por los Servicios de Información Aeronáutica de la Convención de Aviación Civil Internacional. Un NOTAM es expedido con la autoridad de aviación para alertar a los pilotos de las aeronaves de cualquier peligro en ruta o en una localización en específica.

El Indecopi ha considerado en el pasado que los retrasos por mal clima realizados con motivo de los reportes emitidos por cualquiera de las estaciones y oficinas de CORPAC no son imputables al proveedor del servicio, en tanto son eventos ajenos a la esfera de control<sup>36</sup> de los operadores.

Sin embargo, este criterio no se ha mantenido uniforme a lo largo del tiempo: por ejemplo, LAN Perú planteó un recurso de revisión administrativa contra la Resolución N° 513-2011/INDECOPI-LAL, por medio de la cual la Comisión de Protección al Consumidor no había considerado de manera apropiada el reporte METAR presentado por LAN y condenado a dicha empresa a una multa.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, sin embargo, evitó pronunciarse al respecto de eso por medio de la Resolución N° 3213-2011/SC2-INDECOPI, considerando que tanto el artículo 125 del Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>37</sup> y los puntos 5.3.1. y 5.3.2. de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, Reglas Complementarias Aplicables al Procedimiento Sumarísimo en Materia de Protección al Consumidor<sup>38</sup>, no permitían que realizase un nuevo análisis sobre las pruebas presentadas.

Un nuevo ejemplo de la misma posición se había dado antes con la Resolución N° 2665-2011/SC2-INDECOPI, por medio de la cual la Sala volvió a evitar pronunciarse al respecto del análisis hecho en instancias anteriores sobre el METAR.

---

La autoridad, por otra parte, provee los medios para diseminar los NOTAMs relevantes a los pilotos”.

<sup>36</sup> Resolución N° 2296-2009/SC2-INDECOPI

<sup>37</sup> Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 125: “Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario”.

<sup>38</sup> Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, “Reglas Complementarias Aplicables al Procedimiento Sumarísimo en Materia de Protección al Consumidor”, punto 5.3. “5.3: Recurso de Revisión.-

5.3.1. El recurso de revisión es de puro derecho, no cabe la adhesión ni la actuación de pruebas. Este recurso se presenta ante la Comisión correspondiente, la cual verificará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, incluyendo la oportunidad del recurso.

5.3.2. La Sala competente en materia de Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI evalúa la procedencia del recurso verificando si la pretensión del recurrente plantea la presunta inaplicación o la aplicación errónea de las normas del Código; o la inobservancia de precedentes de observancia obligatoria; notificando a las partes dicha decisión. Si dicha Sala declara la procedencia del recurso, en el mismo”.

Aquella postura resulta legislativamente coherente, pero en el fondo imputa a las empresas una circunstancia que, como se indicó en la Resolución N° 2296-2009/SC2-INDECOPI, está fuera de su control: las aerolíneas son alimentadas cada media hora con información climática proveniente de las oficinas estatales, lo que responde a un esquema de aplicación mundial. Esperar que los proveedores que operan en el Perú desarrollen sistemas internos para juzgar el contenido de los reportes METAR o SPECI, o de los Pronósticos TREND o TAF, pese a que se emiten con un intervalo muy pequeño, implicaría obligarlos a asumir sobrecostos insostenibles, además de novedosos en la industria aeronáutica: ningún otro país del mundo lo ha hecho hasta la fecha.

## 2.2. Problemas de Mantenimiento

A diferencia de los fenómenos atmosféricos, que por definición no pueden ser controlados, mantener un estricto control respecto la calidad y funcionamiento de las aeronaves se trata de una prioridad para todas las compañías aéreas: la aeronáutica civil tiene como sustento fundamental el deber absoluto de mantener la seguridad de los pasajeros; y, en el caso del Perú, las empresas deben cumplir con las directivas respectivas a Seguridad que dicte la DGAC, según el artículo 9 de la Ley N° 28404, Ley de Seguridad de la Aviación Civil<sup>39</sup>.

De acuerdo a lo ya comentado, los grandes accidentes aéreos con múltiples víctimas resultan estadísticamente muy raros, resultando así los desperfectos técnicos que ocasionan retrasos y cancelaciones de vuelos los principales problemas de esta naturaleza que aquejan a los pasajeros.

---

<sup>39</sup> Ley N° 28404, Ley de Seguridad de la Aviación Civil, artículo 9:

“9.1 Los Explotadores Aéreos nacionales o extranjeros están obligados a cumplir con lo estipulado en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y en las normas que emita la Dirección General de Aeronáutica Civil para tal fin.

9.2 Son responsables de la aceptación e inspección del equipaje no acompañado (facturado), de la carga y correo, que será transportado en sus aeronaves.

El explotador aéreo debe custodiar la carga durante la ejecución del contrato de transporte aéreo, el mismo que se extiende desde la aceptación de la carga en origen hasta su entrega al destinatario en el terminal de carga del explotador aéreo o el designado por este. El explotador puede contratar operadores de servicios especializados aeroportuarios para realizar determinadas labores con ocasión del transporte aéreo, pero mantiene la responsabilidad derivada de la obligación de custodia. Solo pueden intervenir en el proceso logístico propio del contrato de transporte de carga, las personas y operadores de servicios especializados aeroportuarios autorizados por el explotador aéreo responsable.

9.3 El explotador aéreo sólo puede contratar operadores de servicios especializados aeroportuarios que cuenten con la certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, conforme a las regulaciones aeronáuticas peruanas”.

Indecopi interviene en estas circunstancias, en primera instancia, como entidad investigadora: si una aerolínea que opera en Perú, a la que llamaremos “Cielos Seguros”, anunciase a una hora de la partida de un vuelo que este debe ser retrasado por dos horas debido a problemas técnicos, los funcionarios del organismo de protección al consumidor realizarán las consultas respectivas a los empleados de esta empresa y a los funcionarios del Aeropuerto, brindando después a “Cielos Seguros” la oportunidad de realizar sus descargos si es que la Comisión de Protección al Consumidor decide iniciar contra esta una investigación de oficio. Si las respuestas de este proveedor no convencen a la Secretaría Técnica de la Comisión, se iniciará un procedimiento de oficio contra esta aerolínea, que podría devenir en sanciones.

Este tipo de procesos resulta muy adecuado, considerando el papel del Indecopi como protector de la competencia y del derecho de los consumidores de contar con servicios idóneos y que colmen sus expectativas. Sin embargo, para realizar este tipo de controles, dicha entidad requiere de un conocimiento adecuado de la realidad del mercado que se investiga, pues en caso tomase decisiones con poco fundamento técnico podría, potencialmente, poner en riesgo la viabilidad de las operaciones de las aerolíneas en nuestro país.

Usando nuevamente el hipotético caso del retraso del vuelo de Cielos Seguros: si este se debiese a desperfectos en alguna pieza de la aeronave, quizás el regulador habría considerado que un servicio verdaderamente idóneo implica tomar todas las medidas concebibles para impedir una situación como la descrita, como exigir a dicha empresa que mantuviese un stock de partes completo en cada estación a la que operase; ello resulta, por supuesto, sencillamente absurdo, debido a los sobrecostos que aquello significaría.

El Indecopi mismo es consciente del riesgo de decisiones de dicha naturaleza: los cuidados que los proveedores deben tener para asegurarse de brindar un servicio idóneo no pueden resultar exagerados en tanto aquello terminaría anulando el sentido de un mercado libre y competitivo. En tanto pocos ofertantes podrían enfrentar los costos resultantes, que se constituirían en auténticas barreras de entrada al mercado, su número se restringiría exageradamente y los consumidores no podrían, con sus elecciones, escoger a aquellos que permanecerían debido a su propia eficiencia.

Al respecto, este Regulador ha emitido, en lo referente a la garantía implícita, la Resolución N° 085-96-TDC, Precedente de Observancia Obligatoria, que se pronuncia así:

*La garantía implícita no implica que el proveedor deba responder cuando el producto no ofrece la mejor calidad posible. Ello podría, en última circunstancia, perjudicar a los propios consumidores, pues los proveedores se verían obligados a colocar en el mercado productos a mayores precios para responder a dicha calidad ideal. Los consumidores están en la posibilidad de elegir entre productos de distintas*



calidades y precios, y *no es función de la Comisión decidir cuál es la calidad estándar que deberían reunir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.* (Las cursivas son nuestras).

Pese a ello, y de forma un tanto contradictoria, existe en el caso de las aeronaves y demás equipos aeronáuticos una idea popular que postula que — dado el nivel de avance tecnológico actual — los retrasos y cancelaciones que los proveedores efectúan son exclusivamente producto de descuidos, y se encuentran siempre bajo su esfera de control: los equipos, bajo esta mirada, han sido creados para no fallar, y los errores resultan en casi todos los casos producto de irresponsabilidad en el manejo o incumplimiento de los procesos regulados en las listas denominadas MEL (*Mínimum Equipment List*) de cada aeronave, información controlada a su vez por la misma DGAC.

Como se había indicado antes, a partir de la adopción por el Perú del Convenio de Montreal, se aplica para las aerolíneas un factor atributivo de responsabilidad objetivo, por lo que, a menos que consigan acreditar la ruptura del nexo causal de acuerdo al artículo 1972<sup>40</sup> del Código Civil (CC), se verían obligadas a resarcir el daño que hubiesen producido a sus clientes. Sin embargo, en este caso en particular, el Indecopi no solo parece compartir la percepción descrita sobre el nivel tecnológico actual, sino que considera que resulta imposible que los proveedores rompan el nexo causal ante un retraso o cancelación por fallas técnicas:

16. En su defensa, Spirit manifestó que *se presentaron fallas en la aeronave que no pudieron solucionarse inmediatamente.* (...).

17. Sobre el particular, *esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que la presencia de fallas en la aeronave no puede ser calificada como un hecho fortuito o de fuerza mayor que exonere de responsabilidad a la aerolínea, en tanto el mantenimiento de sus aviones se encuentra comprendido en su esfera de control.* (...)

18. De ese modo, la alegada presencia de *fallas en la aeronave no desvirtúa la responsabilidad de Spirit, por el retraso en la salida del vuelo Lima – Miami del 29 de noviembre de 2009; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 1065-2011/CPC que declaró fundado este extremo de la denuncia*<sup>41</sup>. (Las cursivas son nuestras).

Aquella visión resulta, sin embargo, producto de su poca comprensión de la realidad de este mercado: siempre existe la posibilidad de que se presenten fallas en cualquier ámbito tecnológico, lo que motivó el desarrollo de la “Teoría de la Confiabilidad” para su prevención. El concepto de Confiabilidad, que en este ámbito se define como “la probabilidad de que un sistema cumpla satis-

---

<sup>40</sup> Código Civil, artículo 1972: “En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño”.

<sup>41</sup> Resolución N° 242-2012/SC2-INDECOPI

factoriamente con la función para la que fue diseñado, durante determinado período y en condiciones especificadas de operación”<sup>42</sup>, ordena tomar cuidados específicos atendiendo a las posibilidades de algún percance.

Incluso operando dentro de este marco técnico, existe la posibilidad de errores no previsible o demoras correspondientes a las condiciones económicas de la misma aerolínea. Al respecto, y de acuerdo a lo que aparece en la entrevista realizada por nosotros a Enrique Pasco, ingeniero y mecánico aeronáutico, profesor en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) desde el año 2010:

Investigador: ¿Algunas fallas técnicas pueden no ser previsible? ¿y si todas lo son, existe un punto en el que no lo sean?

Ing. Pasco: *Existen, pero todo depende del tipo de situación.* La mayoría de equipos ya tiene un periodo de “vida” en horas, marcado por el fabricante, de modo que es posible prever que dentro de este periodo de garantía no habrá problemas. *Sin embargo, otros equipos no vienen con esas características, sino que son reparados al momento u “on condition”, como la “APU” u Auxiliary Power Unit, que brinda electricidad y presión neumática: si este falla, el avión no sale, a menos que posea un equipo en tierra que pueda auxiliar, y en situaciones de emergencia, no debe salir. En buena parte, lo largo del retraso depende de la aerolínea y su capacidad de respuesta, y esto significa plata. LAN es casi la única que podría darse ese tipo de tratamiento. (Las cursivas son nuestras).*

Por lo tanto, nos encontramos con fallas que a veces son predecibles y, de no serlo, deben ser atendidas en el mismo lugar de modo a proteger a los pasajeros. Ello implica retrasos o cancelaciones inevitables, situación que se hace aún más severa teniendo en cuenta que estos pueden darse en “cadena”, en tanto una misma aeronave suele operar varias rutas seguidas, y por un evento de este tipo todas se ven afectadas, por lo que la sanción podría multiplicarse.

Por supuesto, existen sistemas de diagnóstico y revisión continuos de los equipos, circunstancia que es atendida por la DGAC de acuerdo a sus propios procesos, lo que resulta de la más alta prioridad para las empresas; sin embargo, estos no son ni tan eficientes ni tan rápidos como el Indecopi parece creer.

Como se señaló en el ejemplo de “Cielos Seguros”, y si bien resultaría absurdo considerar que todas las aerolíneas deben tener material aeronáutico almacenado todo el tiempo y en cada una de las estaciones en las que opera, ese parece ser el mensaje que el Indecopi se encuentra dando, lo que haría en cierto sentido que las operaciones resulten sencillamente imposibles.

---

<sup>42</sup> CORONEL URINOVA, María Carmen, *Calibración Basada en la Confiabilidad de la Primera Hipótesis de Diseño de la Norma Técnica E060 – Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil*, Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería, junio de 2003, p. 9. Disponible en: <<http://www.biblioteca.udpe.edu.pe/BVirUDEP/bfrmrecurso.asp?numID=&exten=&CodM ill=b10642997&TipRec=2>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

Esta situación resultaría, de aplicarse de manera efectiva, en una barrera de entrada irracional y en la imposibilidad de la incorporación de nuevas compañías, lo que no sólo atenta contra el mercado, sino contra los mismos criterios que animan la actividad del Indecopi.

### 2. 3. La sobreventa

Esta práctica de transporte aéreo, conocida como “*Overbooking*” o “denegación de embarque”, consiste básicamente en la venta de un número de boletos superior al número de asientos disponibles en el avión que se encuentra programado para realizar la ruta determinada, y la consiguiente denegación de embarque a los pasajeros que se presenten, lo que a su vez implica el deber del operador de compensar a aquellos pasajeros que se vean afectados.

Si bien dicha descripción puede hacerla parecer como abusiva y cuestionable, se debe tener en cuenta que sirve para compensar a las aerolíneas por los casos de pasajeros denominados “*no show*”, es decir, aquellos que compran un boleto y no se presentan a la salida del vuelo. Por este motivo, es aceptada en casi todas las legislaciones del mundo, regulándose su uso y las protecciones correspondientes: se incluye en el Reglamento (CE) N° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y la “*Office of the Assistant General Counsel for Aviation Enforcement and Proceedings*” del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América no solo la califica como una práctica legal, sino que brinda una justificación acorde con la realidad del negocio aeronáutico:

#### 4. OVERBOOKING

*Overbooking is not illegal, and most airlines overbook their scheduled flights to a certain extent in order to compensate for “no-shows”. Passengers are sometimes left behind or “bumped” as a result. When an oversale occurs, the Department of Transportation (DOT) requires airlines to ask people who aren’t in a hurry to give up their seats voluntarily, in exchange for compensation. Those passengers bumped against their will are, with a few exceptions, entitled to compensation<sup>43</sup>. (Las cursivas son nuestras).*

---

<sup>43</sup> U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION – AVIATION CONSUMER PROTECTION AND ENFORCEMENT: “Fly Rights: a Consumer Guide to Air Travel”. Disponible en: <<http://airconsumer.ost.dot.gov/publications/flyrights.htm#overbooking>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

Traducción: “4. SOBREVENTA.- *la Sobreventa no es ilegal y la mayor parte de las aerolíneas sobrevenden sus vuelos programados hasta cierto punto, de modo a compensarse por los pasajeros “no show”. Como resultado, los pasajeros son dejados detrás o resultan “afectados”. Cuando una sobreventa ocurre, el Departamento de Transporte (DOT) requiere que las aerolíneas pregunten a sus pasajeros que no tienen urgencia (de llegar a su destino) para que cedan sus asientos voluntariamente, a cambio de una compensación. Aquellos pasajeros afectados contra su voluntad se hacen acreedores, con algunas excepciones, de una compensación”.*

En el Perú esta práctica también es tolerada, cuando menos a nivel legal, de acuerdo a lo que figura en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 125<sup>44</sup> de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Aquella aceptación se hace aún más clara, teniendo en cuenta que según el último párrafo del artículo 232<sup>45</sup> del Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, el llamado “exceso de reservas” o sobreventa se trata de una circunstancia válida y que debe ser incluida por fuerza en el contrato de transportes, de modo a informar a los consumidores de esa posibilidad.

Además, se estableció en el literal d del artículo 8<sup>46</sup> la mencionada Decisión 619 de la CAN un régimen de protección para los pasajeros afectados por las sobreventas, debiéndose notar también que en aquel cuerpo jurídico no se define este comportamiento como ilegal.

Sin embargo, Indecopi no es de la misma opinión. Esta entidad ha establecido, en numerosas resoluciones, que esta práctica es en sí misma abusiva y constituye un servicio no idóneo, sin importar que el pasajero afectado pueda

---

<sup>44</sup> Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, artículo 125:

“(…) 125.3 Si el transporte se inicia antes de la hora programada, el pasajero que habiendo llegado en el horario previsto no puede embarcarse tendrá derecho:

a) Al reembolso inmediato integral o proporcional del precio del pasaje, según corresponda, o

b) Al pago de gastos ordinarios de alojamiento, alimentación, comunicaciones y desplazamientos necesarios, cuando opte por realizar el transporte en el primer vuelo disponible por cuenta del transportador responsable, incluso por otro transportador.

125.4 Si el transportador ha realizado un número de reservas o venta de pasajes para un vuelo que excede la capacidad de plazas de la aeronave (overbooking), negándose el embarque al pasajero que tenía reserva previamente confirmada, este tendrá los derechos establecidos en el numeral 125.3

125.5 En todos los casos, el pasajero tendrá derecho a accionar por los daños y perjuicios”.

<sup>45</sup> Decreto Supremo N° 054-88-TC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, artículo 232:

“Adicionalmente, el transportador debe indicar si el servicio se presta directamente por este o en código compartido u otra modalidad permitida por la Ley e informar por escrito los procedimientos a seguir por el transportador en los casos de cancelación, retraso, interrupción, exceso de reservas o sobre venta de pasajes, o inicio del vuelo antes de la hora programada, de acuerdo a lo establecido en el Título XII de la Ley”.

<sup>46</sup> Decisión N° 619 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, artículo 8:

“d) Sobreventa: Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el usuario reserva confirmada y habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, el transportista aéreo deberá proporcionar el viaje del usuario a su destino final en el siguiente vuelo que cuente con espacio disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y ruta. En caso de no disponer de vuelo, el transportista aéreo deberá hacer las gestiones necesarias por su cuenta, para el embarque del usuario en otro transportista aéreo en la mayor brevedad posible”.

recibir alguna compensación posterior, considerando que en tanto tiene “(...) pasajes adquiridos y asiento confirmado para un vuelo en una fecha y hora determinadas, no espera verse impedido de abordar el avión porque su cupo ha sido asignado simultáneamente a otra persona” (Resolución N° 2296-2009/SC2-INDECOPI).

Esta posición se ha mantenido desde hace varios años, según figura en su Resolución N° 001-2006-LIN-CPC/INDECOPI: Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, aún vigente a la fecha:

*Sin embargo, mediante la denegatoria de abordaje, la línea aérea antepone su propio interés al de su cliente y aleatoriamente le impide abordar el vuelo en el que tenía una reserva confirmada, destinando su puesto a otro pasajero. Ello, en tanto que la empresa de transporte lleva a cabo una venta de pasajes en un número superior a la capacidad de la aeronave que transportaría a la denunciante. Cabe señalar que el hecho que la línea aérea reembolse al consumidor la suma que pagó por su pasaje, no es un eximente de responsabilidad administrativa respecto a las normas de protección al consumidor sino que constituye el cumplimiento de una obligación que le imponen las normas de aeronáutica civil para los casos de incumplimiento de la obligación de transporte<sup>47</sup>. (Las cursivas son nuestras).*

Como explicamos anteriormente, se manifiesta aquí nuevamente el profundo desconocimiento que el Indecopi muestra sobre el sector aeronáutico, en tanto parece considerar esta figura como fruto de una ambición sin sentido por parte de los operadores: resulta innegable que si el pasajero “no show” efectivamente no se presenta, será él quien perderá su vuelo y la aerolínea no tendrá que regresarle el dinero que pagó.

Sin embargo, las consecuencias que tiene la recurrencia de este fenómeno de ausentismo para una industria tan inestable son relevantes, considerando los gastos altos que las aerolíneas cubren y los riesgos que enfrentan. Los operadores asumen costos fijos por cada operación: una vez que el avión parte, resulta imposible maximizar adecuadamente el valor de cada asiento vacío, el cual se pierde para siempre. Así, de acuerdo a Elliot Blanchard, “This ‘perishable inventory’ problem means that maximizing seat utilization is especially important within the airline industry. Every empty seat represents lost incremental revenue

---

<sup>47</sup> Resolución N° 001-2006-LIN-CPC/INDECOPI, “Lineamientos 2006 de la Comisión de Protección al Consumidor”, p. 91. Disponible en: <<http://segurosperu.files.wordpress.com/2009/06/lineamientoscpc2006.pdf>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

at minimal incremental cost, and thus airlines attempt to maximize profits by minimizing empty seats”<sup>48</sup>.

Esa no es la única razón por la que esta práctica es aceptada a nivel mundial, pues acaba brindando una mayor flexibilidad al momento de ofertar pasajes a los clientes, lo que reduce los precios y repercute en beneficio de los consumidores: por un lado, la mayor cantidad de boletos permite colocarlos a distintos precios, dependiendo de las estrategias que asuma cada proveedor, y por otro, los operadores disponen de sitios vacíos en sus vuelos que pueden ofrecer a los pasajeros que busquen viajar a última hora.

Por este motivo, aquellas aerolíneas que operan hacia y en el Perú siguen mencionando la posibilidad de la sobreventa en sus contratos, pues pese a los mensajes contradictorios que dan la normatividad peruana y el Indecopi, y el riesgo de ser multados, siguen ejerciendo dicha práctica. Respecto a esto, la siguiente entrevista realizada al Dr. Julio Mariano Ferradas Platas, abogado de reconocida trayectoria en el sector aeronáutico, director y representante de las compañías TACA Perú y Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA), entre otras, nos da algunas pautas:

(...) las aerolíneas responden a un mercado —y hay que verlo así— y los mercados en buenas condiciones económicas atraerían a nuevos actores en la actividad, pese a que en el caso del Perú hay una línea aérea de gran presencia en el mercado y en el mercado doméstico, específicamente, que crece año a año. Son alrededor de cinco aerolíneas: LAN, TACA Perú, Peruvian, ATSA sería la quinta.

*Prácticamente todas las aerolíneas domésticas utilizan la práctica. Y hace algunas semanas se habla de que podrían ingresar al mercado algunas líneas de bajo costo, rumoreándose que podrían ingresar al mercado secundario de rutas no troncales, interregionales, al interior del país que no se están explotando, como un Trujillo-Pucallpa, para conectar la costa con la selva alta. Este debería ser subvencionado. (Las cursivas son nuestras).*

Por lo tanto, y pese a que el Indecopi pretende proteger a los consumidores peruanos de una supuesta situación de abuso, en tanto presenta una postura contradictoria a la normativa nacional e internacional, termina traicionando su papel de protector del proceso competitivo: por un lado, las pocas aerolíneas que operan en nuestro país, incluyendo la bien establecida LAN, siguen usando la

<sup>48</sup> BLANCHARD, Elliot, “Terminal 250: Federal Regulation of Airline Overbooking”, en *New York University Law Review*, p. 1806. Disponible en: <<http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-79-5-Blanchard.pdf>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

Traducción: “Este problema del “inventario perecible” significa que maximizar el uso de los asientos es especialmente importante dentro de la industria. Cada asiento vacío representa una pérdida incremental a un costo incremental mínimo, por lo que las aerolíneas intentan maximizar sus ganancias al minimizar los asientos vacíos”.

sobreventa como un modo de usar bien sus recursos e ignoran la postura de esta entidad, asumiendo esta situación como un “*riesgo aceptable*”; mientras que, por otro lado, se dificulta el ingreso de nuevas aerolíneas y la interconexión de más zonas del Perú por vía aérea, sin tener que pasar por los aeropuertos principales como el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima.

Sin embargo, y si bien la prohibición de esta práctica manifiesta una marcada tendencia populista y de “sobreprotección” a los consumidores por parte de Indecopi, es también innegable que resulta controversial y sumamente molesta para cualquier pasajero afectado, por lo que su uso solo es aceptable si se ejecuta dentro de los criterios y limitaciones legales.

### III. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN

#### 3.1. Respecto a las Contradicciones

Como indicamos oportunamente, el rol que el Indecopi cumple en la protección del proceso competitivo del mercado peruano resulta extremadamente importante, considerando que su misión se basa en la protección de los derechos de los consumidores<sup>49</sup>; y en tanto evita que cualquiera de los “jugadores” mencionados cause distorsiones que podrían acarrear perjuicios a la sociedad en general, permite crear un ambiente que estimule la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, y como hemos demostrado, el desconocimiento de esta Entidad respecto a las realidades de sectores como el de transporte aéreo civil la han llevado a emitir cuestionables criterios jurisprudenciales y a establecer, de manera indirecta, cargas adicionales a los operadores del servicio. Estos, a su vez, se ven obligados a usar prácticas como la sobreventa de manera soterrada, arriesgándose a multas con el fin de usar de manera eficiente sus recursos y de tener una política común acorde con la legislación del resto del mundo.

Existe entonces una contradicción patente entre las decisiones del Indecopi y la legislación peruana e internacional, específicamente la Ley N° 27261 y la Decisión N° 619 de la CAN. En el caso de la última, sus normas tienen carácter supranacional, de acuerdo a los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>50</sup>, de modo que deberían prevalecer sobre cualquier ley nacional que se le oponga.

---

<sup>49</sup> INDECOPI, “Misión y Visión”. Disponible en: <<http://www.indecopi.gob.pe/web/atencion-al-ciudadano/mision-y-vision>>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>50</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Dicha situación se hace aún más clara teniendo en cuenta los Principios de Aplicación Directa y Preeminencia del Derecho Comunitario, que figuran en la Interpretación Prejudicial N° 30-IP-98, y de acuerdo a los cuales este Derecho parte automáticamente de los ordenamientos internos nacionales y “prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros”<sup>51</sup>.

Sin embargo, en tanto se dan situaciones en las que el criterio de una autoridad administrativa prima sobre sus decisiones de modo tan contundente, tanto la existencia de dicho Acuerdo como la misma CAN parecen perder sentido.

En cuanto al mencionado incumplimiento de la Ley N° 27261, la justificación de este comportamiento por parte del Indecopi parece reposar en la distinción que hace entre las funciones de la DGAC y las suyas, que se manifiesta en resoluciones como la N° 1344-2012/SC2-INDECOPI:

*8. Conforme puede advertirse, la DGAC tiene como función supervisar, fiscalizar y controlar los posibles defectos que podrían ocurrir y afectar la seguridad operacional de las aerolíneas, sin tener facultades para determinar ni evaluar la repercusión de dichos defectos en materia de protección al consumidor o la afectación que puede ocasionar dichos defectos en el consumidor; sin embargo, la Comisión y la Sala tienen como función sancionar las infracciones cometidas por las aerolíneas en el marco del servicio brindado a los consumidores, siendo el bien jurídico tutelado el interés de los consumidores, es decir, que los bienes o servicios que éstos adquieran cubran las expectativas que razonablemente pudieron generar. (Las cursivas son nuestras).*

Pese a este criterio, y como se ha comprobado a partir del análisis de los artículos pertinentes de la Ley N° 27261 y la Decisión N° 619 de la CAN, ambas normas pronuncian de manera expresa sobre asuntos referidos a la protección debida al consumidor ante situaciones que pudiesen afectarlo, por lo que el Indecopi realiza una interpretación que resulta abiertamente contradictoria con leyes que se encuentran en plena vigencia.

---

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

<sup>51</sup> COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, “Interpretación Prejudicial N° 30-IP-98”, del 16 de junio de 1999.



Esta situación intentó ser paleada, hasta cierto punto, a través de pronunciamientos como la Resolución N° 0110-2013/SPC-INDECOPI, donde se reconoció la aplicación de las normas sectoriales en materia de transporte aéreo en tanto “aminoraban” los efectos del incumplimiento contractual. Sin embargo, no solo no se evalúa el hecho de que la Ley de Aeronáutica Civil no condene prácticas como la Sobreventa o que esta resulte permitida, por sí misma, a través de la legislación Comunitaria, sino que los funcionarios del Indecopi se limitaron a señalar que el cumplimiento de estas obligaciones “no enerva la responsabilidad inicial del proveedor de transportar al consumidor de conformidad con lo ofrecido y acordado, siendo que el incumplimiento de dicha obligación inicial por responsabilidad del proveedor acredita objetivamente la falta de idoneidad en el servicio”, de modo que la situación de contradicción no ha sido superada.

En el fondo, podemos comprender la actitud del Indecopi como de rechazo a los artículos indicados, quizás por el hecho de que son anteriores al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por lo tanto, esta entidad podría considerarlos como una intromisión en sus facultades y simples rezagos normativos de un tiempo en el que sus capacidades no habían sido definidas del todo pero, de ser ese el caso, los funcionarios responsables se encuentran en libertad de impulsar las modificaciones normativas pertinentes, que permitan que realice sus actividades sin caer en las contradicciones señaladas.

### **3.2. Sobre la postergación en el servicio de transporte aéreo**

De acuerdo al inciso 7 del artículo 66<sup>52</sup> del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se reguló esta figura permitiendo al consumidor solicitar, llamando a la aerolínea con 24 horas de anticipación, el postergar la prestación del servicio de transporte en las mismas condiciones con las que adquirió el boleto.

---

<sup>52</sup> “Artículo 66.- Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados (...)

66.7 Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión. En caso de que el consumidor adquiera boletos de ida y vuelta o boletos para destinos o tramos múltiples y no hiciera uso de alguno de los tramos, tiene el derecho de utilizar los destinos o tramos siguientes, quedando prohibido que los proveedores dejen sin efecto este derecho, salvo que el consumidor cuente con otra reserva o boleto para la misma ruta entre las fechas comprendidas en el boleto cuyo tramo desea preservar”.

Y si ha adquirido boletos para destinos o tramos múltiples, puede hacer uso de los tramos siguientes sin mayor problema.

Si bien esta inclusión aparenta ser sumamente beneficiosa para los consumidores, se trata de una norma que manifiesta la poca comunicación que existe entre este sector y las instituciones estatales como el Congreso: las aerolíneas, en tanto enfrentan los problemas ya descritos, buscan incrementar la eficiencia en el uso de sus recursos, de modo que manejan distintos esquemas de precios dependiendo de la temporada del año. Por lo tanto, los consumidores diligentes podrán obtener pasajes a precios relativamente bajos durante ciertas temporadas, mientras que aquellas con gran flujo de clientes o “altas” implicarán precios más altos, pudiéndose hacer descuentos o promociones dependiendo de los intereses de los proveedores del servicio. Se crea así un abanico de posibilidades para los futuros pasajeros, quienes premian a las empresas más eficientes con su elección y benefician al proceso competitivo.

Esta situación, sin embargo, es abiertamente ignorada por la norma: podría darse el caso de un consumidor que compre un pasaje a un precio inferior durante la temporada “baja” y elija postergar el servicio y “congelar” los beneficios sin más, pudiendo viajar durante una temporada del año más turística. Así se imposibilita a los operadores planificar una división de precios y servicios dependiendo de sus propias posibilidades y conveniencia. Ello, aunado a la posibilidad que estos cambios puedan darse con 24 horas de anticipación, podría incrementar los casos de pasajeros “no show”, lo que sumado a la prohibición de “overbooking” significaría una situación innecesariamente complicada para las aerolíneas.

Este beneficio resultó controversial desde sus inicios y se intentó modificar de modo a aclarar y limitar sus alcances, específicamente a través del “Proyecto de Ley N° 1847/2012-CR, que “Propone Ley que Sincera los Boletos o Pasajes de Servicio de Transporte Público adquiridos en la modalidad de Ida o Vuelta”, presentado ante la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi por el congresista Agustín Molina Martínez.

Dicho congresista sugirió dos cambios importantes: que la postergación no pudiese superar los 30 días naturales y que el valor del billete adquirido y cuyo servicio fuese postergado sirviese como parte del pago únicamente en temporada alta, pronunciándose directamente sobre los problemas que habíamos señalado. De este modo, y si bien se mantenía este privilegio a favor de los pasajeros, por un lado los consumidores veían limitado el plazo en el que podían usarlo y, por otro, podían ejercerlo con libertad únicamente en una temporada. Así se hubiese permitido que los operadores mantuviesen sus esquemas de precio.

Sin embargo, este Proyecto de Ley fue objeto del Informe Técnico N° 015-2013/CPC-INDECOPI, remitido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y la Comisión de Protección al Consumidor el día 25 de enero de 2013, donde se consideraba que las modificaciones no resultaban válidas en tanto “desprotegían” a los usuarios al reducirseles derechos

de los que gozaban. Esta opinión, emitida sin demostrar ningún criterio económico o técnico que le sirviese de base, lamentablemente no se encontraba inspirada en el cumplimiento de la misión del Indecopi, sino que llevaba en sí un acentuado deseo de acercarse al consumidor “débil”, que raya con el populismo abierto.

Este tipo de medidas podría haber tenido un efecto potencialmente terrible para el desarrollo del mercado aeronáutico en el Perú, pero ello no ha ocurrido hasta el momento en tanto las aerolíneas han vuelto a recurrir a establecer límites velados para proteger sus intereses: de esta manera, se suelen cobrar comisiones a los consumidores para palear los gastos innecesarios que esta regulación significa.

Esta posición resulta rentable para los operadores o, al menos, lo es hasta que se les procesa por ello: de acuerdo al anuncio realizado por Indecopi en junio 2013<sup>53</sup>, tanto TACA Perú, LC Busre, Star Up y LAN Perú habían sido sancionadas, pero es el caso de LAN Perú el que resulta especialmente importante debido a la cuantía de la multa: la Resolución Final N° 546-2013/CC2, del Expediente N° 812-2011/CPC, se pronuncia condenando a esta empresa al pago de 50 UIT, o S/.185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles<sup>54</sup>) por violación del literal b del artículo 47<sup>55</sup> y el inciso 7 del artículo 66 de la Ley N° 29571, en tanto obligaba a sus pasajeros a abonar el monto de US \$ 75.00 (setenta y cinco y 00/100 dólares americanos) por concepto de “lucro cesante” para postergar el uso de sus pasajes e imponía la condición de que este pedido solo se hiciera una vez, ordenándosele que se abstenga “de forma definitiva y permanente” a requerir de los consumidores dicho pago y la aceptación de esa condición.

De este modo, se sanciona y obliga a las aerolíneas a realizar un subsidio ilegal a favor de los consumidores “débiles”, beneficiándolos al punto de crear una grave distorsión en el modo que funciona a nivel internacional el mercado de transporte aéreo, y obligando a los privados que realizan dicha actividad a asumir los costos sin una mayor comprensión de las consecuencias que ello significaría.

---

<sup>53</sup> INDECOPI, “Aerolíneas tienen Obligación de Aceptar Postergaciones y Transferencias de Pasajes”, del 13 de junio de 2013. Disponible en: <[http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT\\_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=622](http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=622)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>54</sup> Tomando en cuenta que el valor de la UIT para el año 2013, de acuerdo al Decreto Supremo N° 264-2012-EF, es de S/. 3,700.00 (tres mil setecientos y 00/100 nuevos soles).

<sup>55</sup> Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 47: “En los contratos de consumo se observa lo siguiente: (...)

b) No pueden incluirse cláusulas o ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos”.

### 3.3. Sobre el Endoso de Pasajes Aéreos

De acuerdo al indicado inciso 7 del artículo 66 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se permite a los consumidores el “endoso” a terceras personas de los pasajes que hayan adquirido, permitiéndoles que usen los servicios que ellos han contratado. Esta práctica, legal en el Perú, es novedosa en la industria aeronáutica mundial, aunque no así la palabra: internacionalmente, se comprende el Endoso de Pasajeros como “la transferencia de un pasajero de un transportador aéreo a otro”<sup>56</sup>, de modo que sean protegidos ante situaciones de interrupción de vuelos como retrasos o cancelaciones por fallas mecánicas.

Considerando cuán “original” resulta este beneficio y las consecuencias que podía acarrear, se emitió el 5 de septiembre de 2010 el Decreto de Urgencia N° 061-2010, “Determinan los Alcances de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor”, cuyo artículo 2<sup>57</sup> modificaba el artículo 66 del Código y limitaba este beneficio únicamente para el caso en que este fuese parte del Contrato de las aerolíneas.

La Exposición de Motivos de dicha norma resulta clara en tanto se pronuncia respecto a los motivos por los que el artículo indicado atentaba contra el espíritu del Código de Protección y Defensa del Consumidor: el endoso libre de pasajes podría generar incertidumbre respecto del número de asientos ocupados y terminar elevando los precios de los pasajes, desapareciendo las tarifas promocionales por temporada. Aún así, lo siguiente resulta de especial relevancia:

*Que, la libre transferencia de la titularidad de los pasajes ofrecidos a tarifas económicas y/o promocionales constituye un incentivo para que determinados agentes económicos o personas inescrupulosas efectúen la compra indiscriminada de este tipo de pasajes, con la única finalidad de lucrar con la reventa de los mismos, encareciéndose así el costo real pagado por el usuario; asimismo, la transferencia de la titularidad de los pasajes ocasionaría informalidad en el servicio de transporte, en razón de que existe la posibilidad de que un tercero ajeno a la relación contractual incremente los precios de los pasajes obteniendo para el mismo una ganancia económica en desmedro*

---

<sup>56</sup> De acuerdo a Carlos Gutiérrez Laguna, Gerente General de AETAI, el Perú es “innovador” al respecto, en tanto ningún otro país contempla nada parecido. Disponible en: <[http://www.tnews.com.pe/not\\_am/nm080411.htm](http://www.tnews.com.pe/not_am/nm080411.htm)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

<sup>57</sup> “Artículo 2.- Determina alcance del numeral 66.7 del artículo 66 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor  
2.1 Los derechos de endoso, transferencia y postergación contemplados en el numeral 66.7 del artículo 66, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, se ejercen siempre que sean parte de las condiciones pactadas con los consumidores.  
2.2 Las empresas prestadoras de servicios de transporte nacional deben cumplir con informar previamente y de manera clara las condiciones para el ejercicio de los derechos de endoso, transferencia y postergación”.

*de los usuarios*, de las empresas de transporte y del Estado, sin asumir responsabilidades frente a los usuarios por los problemas presentados durante la prestación del servicio. (Las cursivas son nuestras).

Por lo tanto, existía (y aún existe) la posibilidad del surgimiento de un mercado negro de pasajes basado en la reventa, lo que afecta a los proveedores en tanto limita la posibilidad de introducir precios distintos y termina afectando a su vez consumidores en el mediano plazo.

Dicha situación, por supuesto, no duró demasiado: el congresista Yonhy Lescano Ancieta y otros parlamentarios, que en su conjunto superaron el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, plantearon el 15 de octubre de 2010 un Proceso de Inconstitucionalidad de este Decreto de Urgencia, que fue declarado fundado mediante la Resolución del Tribunal Constitucional sobre el Expediente N° 00028-2010-PI/TC, del 4 de abril de 2011.

Este Tribunal acogió el argumento de los demandantes relativo a que no se habrían cumplido los requisitos requeridos para admitir la aplicación del inciso 19 del artículo 118<sup>58</sup> de la Constitución, usurpándose así el rol del Congreso en tanto se estaría haciendo una interpretación restrictiva de dicha norma.

La decisión del Tribunal resulta impecable estrictamente en el extremo mencionado, considerando que resulta innegable que el Decreto de Urgencia N° 061-2010 no daba una verdadera modificación de los incisos indicados sino que, en el fondo, buscaba imponer una interpretación de naturaleza más restrictiva. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la lógica que motivó la emisión de dicha norma y, por el contrario, no ha fomentado una discusión sana: la publicación de esta resolución generó un mayor conflicto no solo entre el Estado y las empresas, sino entre los mismos transportadores y representantes de otros grupos, quienes acusaron a las aerolíneas más grandes en el mercado de haber formado *lobbies* que influían en el Poder Ejecutivo<sup>59</sup>, lo que a la fecha no se ha demostrado.

---

<sup>58</sup> “Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:

(...)

19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia”.

<sup>59</sup> De acuerdo a la posición del semanario *Aeronoticias*, este *lobby* buscaría asegurar, por medio de una regulación injusta, la posición de dominio de “las dos empresas salvadoreñas y chilenas que dominan el espacio aéreo peruano” (específicamente LAN Perú y TACA Perú, antes de que la segunda conformase con Avianca el Grupo “AviancaTaca”).

Resulta necesario señalar que, incluso en el negado caso de que aquella posición resultase cierta, los problemas económicos que la regulación de las figuras del endoso y la postergación no desaparecieron afectarían aún más a los transportadores de origen peruano, quienes no tendrían ni el capital ni la capacidad de adaptarse a una situación

A la fecha, las aerolíneas no se han visto afectadas mayormente por las normas indicadas, en tanto existe un desconocimiento general respecto a sus alcances, y las aerolíneas siguen condicionando la aplicación de estos beneficios de modo a protegerse, siempre ocultándose del regulador.

#### IV. CONCLUSIONES: BUSCANDO LA MUTUA COMPRENSIÓN

1) El Sector Aeronáutico, específicamente aquel dedicado al transporte civil de pasajeros por rutas nacionales e internacionales, ha tenido desde sus inicios una importancia fundamental para en el desarrollo del proceso de globalización de la economía, con la subsecuente expansión del servicio a distintos mercados emergentes, información que es corroborada por la OACI. Este proceso continuo ha resultado de gran trascendencia en el incremento del PBI mundial y mejora del bienestar global, especialmente para economías en desarrollo como la peruana.

2) La potencialidad de crecimiento de este mercado creó la necesidad de que los Estados regulasen su actividad, lo que se hizo en dos niveles: internacional, a través de acuerdos tales como el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia en 1929 (Sistema de Varsovia), el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, firmado en Montreal en 1999 (Sistema de Montreal) y entidades como la OACI; e interna, a través de normas que respondían a su respectivo momento histórico. Actualmente, se prefiere un modelo liberal, en base al de Economía Social de Mercado, fundado en la Libre Iniciativa Privada de los ciudadanos.

3) El modelo actual, entonces, insta a estos “actores” o jugadores en el gran “juego” del proceso competitivo del mercado: los empresarios, los consumidores de productos o servicios, los ciudadanos en general, expuestos a las relaciones de consumo, las Asociaciones de Consumidores y el Estado en tanto actúe como proveedor de servicios y obtenga una contraprestación habitual por ello.

El Estado, a su vez, toma el papel de Vigilante o “Árbitro” respecto del correcto funcionamiento del mercado, buscando superar sus fallas e impedir comportamientos abusivos de parte de cualquiera de los jugadores. En tanto debe promover el bienestar social y proteger los intereses de los consumidores, quienes se encuentran en estado de asimetría informativa respecto de los proveedores, no es ni puede ser un árbitro neutral, aunque se haya constantemente expuesto a la tentación de sobrepasar los alcances de su deber y a tomar posiciones facilistas y populistas.

---

legislativa de este tipo. Disponible en: <[http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17437:existiria-lobby-aeroc](http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=17437:existiria-lobby-aeroc)>, página web consultada el 21 de enero de 2016.

4) El mercado del transporte aéreo civil tiene una serie de fallas intrínsecas a su actividad, tal como la competencia de parte de pequeñas empresas contra grandes grupos de aerolíneas, problemas políticos, sociales y los cambios en los precios del combustible que usan las aeronaves, además de ciertas fallas de naturaleza artificial, como acuerdos entre el proveedor del servicio de recarga de Jet Fuel A1 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Exxon Mobil Aviación del Perú (EXXON) y Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), de modo a cobrar una cantidad muy alta y no relacionada con el servicio brindado. Estas circunstancias implican una serie de riesgos y problemas bastante particulares.

5) Lamentablemente, la visión popular en los medios de comunicación y parte de la sociedad respecto de las aerolíneas está teñida por estereotipos que asignan una gran ambición a las empresas que operan las distintas rutas y una falta de preocupación por el consumidor, lo que implicaría no aplicar el servicio de mejor manera y no invertir en tecnologías que permitan que los problemas de mantenimiento sencillamente no se den. Esta situación, lamentablemente, también tiñe algunas decisiones tomadas por Indecopi.

6) Las características de la relación de consumo aeronáutico son bastante particulares: el servicio brindado por las aerolíneas y sus contratos son muy similares entre ellos, y si bien aquello se debe en parte a la competencia libre que existe a nivel internacional, la principal razón tras dicha homogeneidad se encuentra en la regulación internacional de esta actividad. Por dicha razón se dio el desarrollo de la normativa internacional que culminó en la instauración de la Teoría del Riesgo (Sistema de Montreal) para los casos de afectación a los pasajeros y se designaron límites de pago a favor de estos, dependiendo de las circunstancias.

7) En el caso del Perú, se reconoce tanto el Sistema de Varsovia como el Sistema de Montreal, aunque su aplicación depende de las circunstancias, y se añade a estos la normativa de la Comunidad Andina, de forma específica la Decisión N° 619. Estos sistemas prevén compensaciones específicas para casos como los retrasos en los vuelos, las interrupciones, las cancelaciones y la sobreventa. El Indecopi, de hecho, se ha pronunciado reconociendo esta normativa, y a su vez mantiene los criterios que sostienen la ley nacional, entre los que resalta el de Idoneidad del Servicio.

8) Respecto a las modificaciones de itinerario por mal clima, es lógico asumir que los proveedores no pueden prever o controlar las causas meteorológicas que podrían causar retrasos o cancelaciones. Las empresas reciben, en aeropuertos peruanos, distintos informes emitidos por Corporación Peruana de Aviación Civil S.A. (CORPAC), y el Indecopi ha reconocido en ocasiones que las aerolíneas no tienen responsabilidad por actuar respecto de estos informes. Sin embargo, decisiones recientes tienen a cuestionar la validez de informes como el METAR (Informe Meteorológico Corriente para la Aviación) y de manera indirecta se está sugiriendo a las aerolíneas que implementen controles propios, lo que resultaría

en sobrecostos sin sentido y en desafiar un sistema de carácter internacional que funciona adecuadamente en el resto del mundo.

9) En cuanto a los problemas de mantenimiento, el Indecopi maneja criterios equivocados al momento de juzgar si es que se está cumpliendo con el principio de idoneidad del servicio: considera que todo problema con las aeronaves es perfectamente previsible y, de darse, implica responsabilidad para la empresa.

Lamentablemente, eso no es así y ese error parte de una visión equivocada de los funcionarios sobre cómo funcionan estos equipos. La Teoría de “Confiabilidad Aeronáutica”, que implica una visión mucho más realista de estas situaciones, no es tomada en cuenta por el Indecopi: este planteamiento no indaga tanto en los fenómenos que causaron el problema, sino la frecuencia con la que ocurren, de modo que se realizan estimaciones razonables, aunque no perfectas.

10) Resulta aún más equivocado exigir que las aerolíneas tengan material de reparación “inmóvil”, almacenado en cada una de las estaciones, puesto que ello resultaría excesivamente oneroso. La garantía implícita sobre calidad del servicio no se debe aplicar de manera exagerada, en tanto —y con reconocimiento del propio Indecopi— ello devendría en un encarecimiento de los precios.

11) La sobreventa (conocida mundialmente como “*overbooking*”) ha sido considerada como ilegal por parte del Indecopi. Sin embargo, esta es una figura legal en prácticamente todas las legislaciones del mundo, en tanto toma en cuenta la figura del pasajero que no se presenta (conocido como “*no show*”) y el derecho de las aerolíneas de plantear estrategias para evitar viajar con asientos vacíos. La propia normativa peruana la reconoce y se verifica una antinomia: la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la permite (o tolera) en su artículo 125, y lo mismo ocurre con el artículo 232 del Decreto Supremo N° 054-88-TC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, además de la Comunidad Andina por medio de su Decisión N° 619, que prima sobre normas internas. El Indecopi ha considerado, en general, que la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) se ha de encargar de regular la actividad de los transportadores y que estas normas se tratan, sencillamente, de rezagos anteriores a la clarificación de sus funciones como ente regulador del mercado. Sin embargo, y pese a ello, la contradicción aún se mantiene.

12) Estas contradicciones resultan potencialmente muy peligrosas para la economía peruana, considerando el rol que juega Indecopi, ello sin contar con que desconoce los Principios de Aplicación Directa y Preeminencia del Derecho Comunitario de la CAN, volviéndola irrelevante. Los intentos de reconocer la aplicación de las normas sectoriales en materia de transporte aéreo en tanto “aminoraban” los efectos del incumplimiento contractual por parte del Indecopi, a través de pronunciamientos como la Resolución N° 0110-2013/SPC-INDECOPI, no resultan una solución, sino que develan aún más la falta de comunicación entre la DGAC, los proveedores del servicio y esta entidad.

13) El posible problema en el mercado no ha ocurrido, sin embargo, y se debe a que las aerolíneas, en general, siguen realizando esta práctica tan común



a nivel mundial, mencionándola incluso en sus contratos de transporte, considerando que su necesidad de cubrir sus costos fijos y maximizar el valor de cada asiento vacío es mayor.

14) Las figuras de la postergación del servicio de transporte y el endoso de pasajes aéreos, reguladas en el inciso 7 del artículo 66 de esta norma, manifiestan nuevamente el paternalismo del Indecopi.

La postergación permite que los pasajeros puedan cambiar las fechas hasta por un año, lo que no permite que las aerolíneas puedan generar nuevos precios dependiendo de la temporada o planificar una división de servicios dependiendo de sus propias posibilidades. Pese a que se ha intentado cambiar esta situación por medio de proyectos de ley y consultas, la posición del Indecopi no ha variado e, incluso, ha sancionado de manera fuerte a varias aerolíneas, obligándolas así a “subsidiar” a los consumidores. Pese a todo, a la fecha los operadores siguen poniendo límites a esta práctica, tomando en cuenta los beneficios que reporta para aquellos evitar pérdidas.

En cuanto al endoso, nuestra legislación lo define de una manera única en el mundo, pues el resto de países lo considera sencillamente como la transferencia de un pasajero de un transportador aéreo a otro. En tanto se brinda la posibilidad a los consumidores de endosar los pasajes a otros de forma libre, se consigue una situación de informalidad. Ello provocó, en su momento, la emisión del Decreto de Urgencia N° 061-2010, que intentó controlar la aplicación de esta figura, pero resultó siendo declarado inconstitucional. A la fecha, el problema sigue, pero nuevamente nos encontramos con que los operadores practican límites superiores a los legales de modo a protegerse, ignorando lo determinado por el Estado y asumiendo la posibilidad de ser sancionados.

15) Nos encontramos, entonces, con que la normativa y políticas del Indecopi respecto a estos temas en específico resultan defectuosas, carentes de lucidez sobre la situación del mercado que regulan y las consecuencias que ellas podrían generar, entre las que cabe destacar el impedir el crecimiento del mercado y la diversificación de la oferta.

Sin embargo, a la fecha no se observa que el mercado se haya resentido en gran medida. Los operadores buscan protegerse aplicando limitaciones y prácticas aeronáuticas prohibidas pese a las restricciones. Sin embargo, tal como hemos desarrollado en nuestra investigación, las sanciones que el Indecopi da a las empresas por motivos de incumplimiento por causas de mantenimiento son muy cuestionadas y podrían romper este frágil equilibrio.



Ponencias del Congreso Internacional  
“Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías”.  
Realizado en Lima el 19 y 20 de febrero de 2015.  
Organizado por la Maestría en Derecho de la  
Propiedad Intelectual y de la Competencia  
PUCP.



# Los derechos fundamentales de los usuarios y su interferencia en la tutela judicial del Derecho de Autor Internacional

JULIÁN LÓPEZ RICHART

*Profesor Titular de Derecho civil  
Universidad de Alicante (España)*

## SUMARIO:

*I. PRÓLOGO.- II. PRIMER ACTO: LA TECNOLOGÍA.- III. SEGUNDO ACTO: LA BATALLA CONTRA EL INTERCAMBIO DE ARCHIVOS A TRAVÉS DE REDES P2P.- 3.1. Acciones contra los proveedores del software que hace posible el intercambio de archivos.- 3.2. Acciones civiles contra los usuarios de redes P2P.- La experiencia americana.- IV. TERCER ACTO: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ENTRAN EN ESCENA.- 4.1. El origen del problema.- 4.2. La recopilación de las direcciones IP de los presuntos infractores desde la perspectiva del derecho al secreto de las comunicaciones.- 4.3. Obstáculos derivados de las normas que regulan el derecho a la protección de datos personales en la Unión Europea.- 4.3.1. La recopilación de la dirección IP de los usuarios de redes P2P.- 4.3.2. La identificación de los usuarios por los prestadores de acceso a Internet.- V. EPÍLOGO.*

## I. PRÓLOGO

Desde su popularización a mediados de los años noventa, Internet se ha convertido en la principal amenaza para los titulares de derechos de autor y derechos afines, en la medida en que favorece extraordinariamente la distribución ilícita de obras y prestaciones protegidas. Además, la tecnología digital hace que la calidad de las copias sea prácticamente idéntica a la del original, a lo que hay que sumar que el soporte físico, la única diferencia entre el original y la copia, tiende a desaparecer de los hábitos de consumo. Son muy pocos ya los que coleccionan DVDs o CDs de audio. Hoy las videotecas, las discotecas e incluso las bibliotecas son digitales y están almacenadas en el disco duro del propio ordenador o en servidores externos en “la nube”. En estas condiciones, es fácil comprender que sean muchos los que no encuentren ningún incentivo

para pagar por unos contenidos que pueden conseguir gratuitamente a través de Internet<sup>1</sup>.

Cómo afrontar este problema ha dado lugar a un intenso debate que no es sólo jurídico, sino también ideológico. Se ha dicho que las leyes de derechos de autor no tienen ya cabida en el entorno digital, basado en una nueva cultura del compartir. Castigar a quienes difunden o intercambian contenidos creados por otros, dicen los más críticos, supone un freno al desarrollo de la cultura y del conocimiento. Sin embargo, se olvidan quienes defienden esta postura de que el Derecho de autor no protege el conocimiento, ni las ideas, sino la forma en que éstas se expresan, y que la difusión de la cultura no significa que ésta deba ser gratuita para el público. Nunca lo ha sido. Se olvidan también de que si se desmantela absolutamente el negocio cultural, los autores carecerían de incentivos para seguir creando, lo que sin duda sí supondría un freno para el desarrollo de la cultura.

Frente a las posiciones que pudiéramos llamar “ciberexcepcionalistas”, se alzan las voces de quienes, desde una concepción tradicional, defienden que la manera de proteger los intereses de los titulares de derechos pasa por la búsqueda de mecanismos de detección de los infractores y de imposición de sanciones a quienes realizan cualquier acto de explotación sin contar con el consentimiento de aquellos. En las páginas que siguen, analizaremos las dificultades que, desde el punto de vista práctico, ha tenido esta estrategia en la lucha contra la distribución no autorizada de contenidos a través de Internet, centrándonos especialmente en el ejercicio de acciones civiles contra los usuarios de las redes de intercambio de archivos a la luz del Derecho de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia<sup>2</sup> y el reflejo que tanto aquel como ésta han tenido en el ordenamiento jurídico español.

---

<sup>1</sup> Según el estudio sobre consumo de contenidos digitales en España en 2014, elaborado por la empresa GfK para la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el 61% de los internautas no están dispuestos a pagar por algo que pueden conseguir de manera gratuita. Disponible en <<http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/resumen-ejecutivo-observatorio-2014.pdf>>.

<sup>2</sup> Nótese que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se distingue entre la institución judicial, que pasa a denominarse ahora “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, y el órgano supremo de tal institución, que es el “Tribunal de Justicia”, sin más. Hasta entonces se usaba esta última denominación para referirse tanto a la institución como al órgano judicial. No obstante, hecha esta aclaración, utilizaremos el acrónimo generalmente extendido TJUE para referirnos a todas las decisiones Tribunal de Justicia.

## II. PRIMER ACTO: LA TECNOLOGÍA

El 1 de junio de 1999, Shawn Fanning, un estudiante de 18 años, hizo pública una versión beta de *Napster*, el programa que él mismo había creado para intercambiar archivos de audio en formato MP3 con sus compañeros de la Universidad de Northwestern. En poco menos de dos años, *Napster* se había convertido en la aplicación informática de más rápida difusión en la historia de la computación hasta la fecha<sup>3</sup>, llegando a tener cerca de 70 millones de usuarios.

Las redes P2P (acrónimo de *peer-to-peer*) representaron una auténtica revolución desde el punto de vista tecnológico, pues desafiaban el modelo de flujo de la información a través de Internet conocido hasta ese momento. En efecto, cuando en la década de los noventa se generalizó el uso de Internet para el gran público<sup>4</sup>, los ordenadores conectados a la red estaban estructurados en dos grupos claramente diferenciados: por una parte los servidores, esto es, los que almacenaban la información, y por otra los clientes, es decir, los ordenadores de quienes accedían a esa información almacenada en los servidores. Es en este contexto — en el que los intereses de los titulares de derechos de autor parecían garantizados si se tenía el control de los ordenadores servidores — cuando se produjeron las grandes reformas de la legislación supranacional dirigida a adaptar el régimen de la propiedad intelectual a los desafíos generados por las “nuevas tecnologías”. Así, en 1994 se firma el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en el seno de la OMC y en 1996 tienen lugar los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA) y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF), conocidos como los “Tratados Internet”. Por otro lado, una de las legislaciones más influyentes en la materia, la *Digital Millennium Copyright Act* (en adelante, DMCA) norteamericana se aprobó en 1998. Inspiradas en los textos anteriores y sin tener en cuenta los últimos avances tecnológicos que ya eran una realidad, se aprobaron en esa misma época dos normas que representan aún hoy el epicentro de la protección de los derechos de autor en el seno de la Unión Europea: la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (DCE) y la Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor en la sociedad de la información (DDASI).

En los últimos quince años, sin embargo, Internet ha experimentado una transformación extraordinaria, protagonizada por la aparición de servicios y

---

<sup>3</sup> Vid. MENELL, P. S., “Envisioning Copyright Law’s Digital Future”, *N. Y. L. Sch. L. Rev.*, vol. 46, 2002-2003, p. 117.

<sup>4</sup> Es de sobra conocido que los orígenes de Internet se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre cuatro universidades estadounidenses y a la cual fueron sumándose luego otras instituciones gubernamentales y académicas durante los años setenta, pero no fue hasta los años noventa cuando se produjo la eclosión de Internet y la generalización de su uso por personas no vinculadas a sectores académicos, científicos o gubernamentales.

aplicaciones que ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear y/o difundir ellos mismos contenidos de la más variada índole, desde comentarios ocasionales vertidos en un foro, hasta fotografías que se comparten a través de redes sociales o archivos de video que se ponen a disposición de plataformas especialmente diseñadas para ello. Para describir esta nueva realidad se habla de la web 2.0<sup>5</sup>, la Internet interactiva, en la que los usuarios han dejado de ser meros consumidores para convertirse en los principales proveedores de los contenidos que circulan a través de Internet.

Las redes P2P representan el paradigma de las aplicaciones de la web 2.0, quizá la más revolucionaria en su concepción y, sin duda, la que más daño ha causado a las industrias de contenidos y a los creadores de obras y prestaciones protegidas por los derechos de autor<sup>6</sup>. Las redes P2P se basan en un *software* que permite a todos sus usuarios acceder a los contenidos almacenados en una carpeta especialmente creada a tal efecto en el disco duro del resto de usuarios que en ese momento están conectados a la red y descargar desde ellas todo tipo de archivos. En otras palabras, a diferencia del modelo tradicional en el que los datos fluían en una sola dirección (servidor-cliente), a través de las redes P2P los datos se intercambian entre todos los usuarios de igual a igual (*peer to peer*), ya que cada ordenador funciona al mismo tiempo como servidor y como cliente.

Desde la perspectiva del derecho de autor, el problema reside en que, desde sus orígenes – como vimos –, estas redes han favorecido el intercambio masivo de archivos que contienen obras o prestaciones protegidas, en detrimento del comercio legal de contenidos<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> El origen de término Web 2.0 se atribuye a Dale Dougherty, que lo habría utilizado por primera vez a mediados de 2004, consolidándose poco más tarde con la celebración en San Francisco en octubre de ese mismo año de la primera *Web 2.0 Conference*, auspiciada por la editorial *O'Reilly Media* y la empresa especializada en organización de eventos internacionales y servicios de marketing *Media Live International*, *vid.* O'REILLY, T., "What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software", 2005, disponible en <<http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>>.

<sup>6</sup> Aunque en los últimos tiempos el intercambio de archivos había descendido sensiblemente en favor del *streaming* y las plataformas que facilitan el almacenamiento de contenidos en sus servidores, el cierre de *Megaupload* supuso un revulsivo para las redes P2P, *vid.* MUÑOZ, R. y SEGOVIA, A., "El día que el FBI resucitó el P2P", *El País*, 30/01/2012, disponible en <[http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/30/actualidad/1327956914\\_458890.html](http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/30/actualidad/1327956914_458890.html)>.

<sup>7</sup> No obstante, no cabe hacer una ecuación perfecta entre redes P2P y vulneración de los derechos de autor. Pueden servir, por supuesto, para el intercambio de contenidos que no están sujetos a derechos de propiedad intelectual – informes oficiales, obras legislativas, obras caídas en dominio público – o cuya reproducción y distribución ha sido autorizada por sus titulares – obras sujetas a licencias *Creative Commons* u obras creadas por los propios usuarios que las comparten –. Además la tecnología P2P es



### III. SEGUNDO ACTO: LA BATALLA CONTRA EL INTERCAMBIO DE ARCHIVOS A TRAVÉS DE REDES P2P

#### 3.1. Acciones contra los proveedores del *software* que hace posible el intercambio de archivos

Ante la amenaza que para su negocio podía suponer el intercambio masivo a través de las redes P2P, la primera reacción de las industrias de contenidos fue tratar de frenar el uso de esa nueva tecnología dirigiéndose directamente a la fuente, esto es, demandando a los proveedores del *software* que hacía posible el intercambio de archivos, al objeto de obtener tanto el cese de su actividad como la indemnización de los perjuicios que ésta les había ocasionado. Esta estrategia funcionó en el proceso seguido contra *Napster* ante los tribunales norteamericanos, pero pronto surgieron otras redes P2P diseñadas precisamente para poder eludir los criterios de imputación de responsabilidad que habían llevado a la caída de su antecesora.

Como es bien sabido, en el Derecho norteamericano cabe imputar la responsabilidad por violación del *Copyright* tanto al infractor directo, autor de la conducta ilícita (*direct infringement*), como a quienes han tenido algún grado de participación en la infracción (*secondary liability*)<sup>8</sup>. Ésta, a su vez, se articula a través de dos doctrinas desarrolladas por la jurisprudencia en el ámbito del derecho de daños, pero que se aplican igualmente en el ámbito de la responsabilidad por vulneración de los derechos de autor: la doctrina del *contributory infringement* y la de la *vicarious liability*. En ambos casos es necesario, lógicamente, que haya una infracción directa —en nuestro caso, por parte de los usuarios de la red P2P—, pues, evidentemente, si nadie hubiese vulnerado los derechos de autor no habría responsable, ni directo ni indirecto. En el caso del *contributory infringement* es necesario, además, que el tercero al que se quiere hacer responder por la infracción ajena tuviera conocimiento y participara de las actividades del infractor, mientras que la *vicarious liability* surge cuando un tercero tiene capacidad de controlar la conducta del infractor directo y además recibe un beneficio económico derivado de la comisión del acto ilícito.

En el proceso seguido contra *Napster* por los principales sellos discográficos de Estados Unidos, la defensa se basaba, fundamentalmente, en dos argumentos:

---

susceptible de otros muchos usos, al margen del intercambio de contenidos, como la computación distribuida, la mensajería instantánea o la telefonía a través de Internet. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que el principal uso que se hace de estas redes es el intercambio ilegal de obras o prestaciones protegidas por derechos de autor. En este sentido, un estudio publicado en 2010 señalaba que el 89% de los archivos compartidos a través de *BitTorrent* contenían obras sujetas a *Copyright*, *vid.* LAYTON, R., y WATERS, P., *Investigation into the extent of infringing content on BitTorrent networks*, Internet Commerce Security Laboratory, University of Ballarat, Australia, 2010.

<sup>8</sup> LEAFFER, M. A., *Understanding Copyright Law*, 5ª ed., Lexis Nexis, s.l., 2010, pp. 438 y ss.

por un lado, la doctrina introducida en el célebre caso *Betamax*, que enfrentó a la industria cinematográfica con el gigante tecnológico Sony a raíz de la comercialización por éste de aparatos de video que permitían grabar las emisiones televisivas<sup>9</sup>, en virtud de la cual el productor de un artículo de primera necesidad sólo es responsable por su comercialización si el mismo no es susceptible de un número considerable de usos lícitos (“*significant non infringing uses*”); por otro lado, la defensa invocaba también la ausencia de los elementos exigidos por la jurisprudencia para apreciar una responsabilidad indirecta por los hechos cometidos por terceros, en concreto, la falta de conocimiento por parte de *Napster* de las conductas ilícitas cometidas por sus usuarios y la ausencia de capacidad de control sobre los mismos.

En relación con la primera cuestión y en contra del criterio mantenido por la Juez de Distrito, que había considerado que el número de usos lícitos era mínimo, la Corte de Apelación consideró acreditado que *Napster* servía para un número considerable de usos lícitos<sup>10</sup>. Pero eso sólo servía para exonerar a *Napster* de responsabilidad por el mero hecho de poner esa tecnología en el mercado. Sin embargo, ello no excluía que pudiera apreciarse que era responsable indirecto acudiendo a la doctrina del *contributory infringement* o de la *vicarious liability*, si resultaba acreditado que tenía conocimiento o capacidad de control efectivo sobre las conductas ilícitas de sus usuarios. Y en este punto coincidieron tanto el Juzgado de Distrito como la Corte de Apelación. Ambos apreciaron que había razones para pensar que *Napster* podía ser responsable indirecto de las infracciones del *copyright* cometidas por sus usuarios, porque sus servidores centrales contenían la relación de usuarios y los archivos almacenados en las carpetas compartidas de todos ellos y porque sin el funcionamiento de esos servidores centrales no podía tener lugar el intercambio no autorizado de archivos. Ello llevó a apreciar en ambas instancias las medidas cautelares solicitadas en la demanda, por las que *Napster* debía poner fin al intercambio de archivos de obras y prestaciones protegidas mientras se sustanciara el procedimiento. El proceso no llegó a su fin, dado que *Napster* terminaría siendo adquirida por una de las empresas demandantes y se convirtió en un servicio de pago, que solamente permitiría desde entonces la descarga de obras licenciadas.

Las discográficas habían ganado la primera batalla, pero la guerra no había terminado, pues mientras *Napster* agonizaba a causa del proceso judicial, los desarrolladores de *software* trabajaban con la vista puesta en los tribunales de justicia, tratando de diseñar nuevos modelos de redes P2P que pudieran eludir las debilidades que habían significado el fin de su predecesora. Surgieron así los programas P2P llamados “de segunda generación” (como *KaZaa* y *eMule*),

---

<sup>9</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

<sup>10</sup> *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F. 3d 1004 (9<sup>th</sup> Cir. 2001).

que introdujeron dos importantes novedades. La primera es que ya no estaban limitados al intercambio de archivos en formato MP3, que es un formato de compresión de sonido, sino que permitían intercambiar archivos de todo tipo —incluidos archivos de video—, lo que hizo temblar a la industria cinematográfica y a las productoras de series de televisión, que veían cómo el objeto de su actividad podía ser también distribuido gratuitamente sin recibir una compensación en concepto de *royalties*. La segunda novedad de las redes P2P de segunda generación consistía en que operaban de forma totalmente descentralizada, sin necesidad de un servidor central, pues en ellas la búsqueda se dirige directamente a los ordenadores de otros usuarios, que a su vez la reenvían a más usuarios y así sucesivamente en progresión geométrica hasta dar con el contenido deseado.

La distinta configuración de las redes P2P que siguieron a *Napster* tuvo una influencia decisiva en los procesos seguidos contra ellas en diferentes jurisdicciones, en muchos de los cuales han sido exoneradas de responsabilidad por las actividades infractoras cometidas por sus usuarios, al no poderse apreciar un criterio claro de imputación de la responsabilidad de los desarrolladores de este tipo de *software* por los usos ilícitos que de ellos hagan otras personas<sup>11</sup>. En este sentido, en España la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 2014 confirmaba una decisión del Juzgado Mercantil N° 4 de Madrid<sup>12</sup>, que había desestimado en primera instancia la demanda interpuesta por *Promusicae* y cuatro grandes productoras discográficas contra el creador de un programa de intercambio de archivos de audio (manolito2p), por estimar que no cabe hacer responsable de las infracciones cometidas por los usuarios a quien produce un *software* que no está diseñado específicamente para favorecer la violación de los derechos de autor, ni tampoco participa directamente en la reproducción, distribución o comunicación pública de las obras transmitidas<sup>13</sup>. Afirma en su fallo la AP de Madrid que la puesta en el mercado de una herramienta tecnológica que hace posible el intercambio de archivos “entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal, acorde al principio de libertad de empresa”.

---

<sup>11</sup> El primero tuvo lugar en Holanda, donde un auto del Tribunal de Apelación de Ámsterdam de 28 de marzo de 2001, después confirmado por el Tribunal Supremo holandés, desestimó una demanda ejercitada por una entidad de gestión contra *KaZaa*. Puede verse un estudio detallado de este asunto en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2005, pp. 248-249.

<sup>12</sup> SJM núm. 4 Madrid de 25 de noviembre de 2011 (AC 211/1630).

<sup>13</sup> SAP de Madrid (Secc. 28) de 3 de marzo de 2014 (AC 2014/385).

### 3.2. Acciones civiles contra los usuarios de redes P2P. La experiencia americana

Los primeros reveses judiciales sufridos por las industrias de contenidos en su batalla contra las redes P2P hizo que la lucha contra el intercambio masivo de contenidos protegidos por derechos de autor pasara a librarse en un segundo frente, en el que los titulares de derechos iban a dirigir sus miradas directamente hacia los usuarios que se sirven de estas redes P2P para intercambiar contenidos protegidos por derechos de autor.

El ejemplo más ilustrativo de esta nueva estrategia lo encontramos de nuevo en Estados Unidos, donde en abril de 2003 se conocía la decisión de la Corte de Distrito de California exonerando a *Grokster* de la demanda de responsabilidad iniciada por la industria discográfica americana (RIAA) y en septiembre de ese mismo año ésta anunciaba una agresiva campaña de demandas contra usuarios de redes P2P, que se saldó con más de 35.000 demandas en poco menos de cinco años<sup>14</sup>. Para justificar su postura, la RIAA puso de relieve que las industrias discográficas llevaban años esforzándose para educar al público acerca de la ilegalidad de la descarga no autorizada de contenidos protegidos por las leyes del *copyright*. Las actuaciones judiciales perseguían, según la RIAA, lanzar un mensaje definitivo acerca de las consecuencias de la distribución ilegal de contenidos y así convencer a los usuarios de estas redes de la conveniencia de optar por métodos legales de adquirir música *on line*<sup>15</sup>.

Las demandas civiles contra los usuarios no han tropezado en los Estados Unidos con ningún obstáculo serio. El único problema que se planteó fue el del procedimiento que los titulares de derechos debían seguir para obtener la identidad de los infractores identificados a través de la dirección IP que, como veremos, asigna el prestador de acceso a Internet. En un primer momento, la RIAA había recurrido con éxito al mecanismo de la *subpoena* contemplado en el § 512 (h) DMCA, que prevé la obligación de los prestadores de servicios de intermediación de comunicar directamente a los interesados que soliciten la

---

<sup>14</sup> Tanto la Corte de Distrito como la Corte de Apelación del noveno circuito desestimaron la demanda interpuesta por la RIAA contra *Grokster* y *StreamCast*, por considerar que el *software* desarrollado por ambas compañías era susceptible de usos lícitos y porque no resultó acreditado que las demandadas tuvieran conocimiento efectivo de concretas actividades infractoras ni contribuyeran materialmente a las infracciones cometidas por sus usuarios. Finalmente, sin embargo, la Corte Suprema [*Metro-Goldwing-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 125 S. Ct. 2764 (2006)] terminaría revocando la decisión de la Corte de Apelación, pero no por el hecho de que las empresas demandadas facilitaran la tecnología que hacía posible el intercambio de obras protegidas, sino porque se consideró probado que su modelo de negocio promovía la vulneración del *Copyright*.

<sup>15</sup> RIAA News Room, "Recording Industry Begins Suing P2P File Sharers Who Illegally Offer Copyrighted Music Online", disponible en <<http://riaa.com/newsitem.php?id=85183A9C-28F4-19CE-BDE6-F48E206CE8A1>>.

identidad de los abonados que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Pero mientras algunos prestadores de acceso accedieron a facilitar los datos de sus usuarios, otros se negaron, y la cuestión terminó en los tribunales.

La sentencia de la Corte de Apelación del Distrito de Columbia de 19 de diciembre de 2003, en el conocido caso *Verizon*, vino a zanjar la cuestión y lo hizo a favor de las empresas de telecomunicaciones. Entendió el tribunal que del tenor del § 512 (h) DMCA se desprende que éste no resulta aplicable a los prestadores de acceso a la red, sino únicamente a los prestadores de servicios de almacenamiento (*hosting*)<sup>16</sup>. Dicho con otras palabras, sólo estos están obligados a revelar los datos de los operadores de las páginas web que vulneren derechos de autor. Sin embargo, los titulares de derechos no podían pedir directamente a los prestadores de servicios de acceso a Internet la identidad de sus usuarios. Esto vino a dificultar, encarecer y ralentizar la estrategia emprendida por la industria discográfica, pero no suponía un obstáculo insalvable, porque quedaba abierta la posibilidad de solicitar judicialmente esa identificación. Para ello existe un mecanismo en el Derecho norteamericano consistente en presentar una demanda contra un sujeto desconocido (*John Doe Action*) y, a continuación, tras presentar un principio de prueba razonable de que se ha cometido una infracción del *copyright*, solicitar al juez que requiera a los proveedores de acceso a Internet para que revelen la identidad del sujeto que se esconde tras una dirección IP.

Hubo, no obstante, muy pocas condenas judiciales a los usuarios de redes P2P por infracciones del *copyright*, ya que la mayoría de estas demandas terminaron en arreglos extrajudiciales. Sin embargo, la postura de la industria discográfica fue muy criticada. Incluso algunos artistas no veían con buenos ojos que sus seguidores fueran perseguidos por intercambiar sus creaciones<sup>17</sup>. Por otra parte, algunos flagrantes errores en la identificación de los usuarios, que llevaron a demandar a personas fallecidas o que luego se demostró que no habían podido cometer la infracción, centraron la atención de la opinión pública<sup>18</sup>. Y por si todo ello fuera poco, numerosos estudios pusieron en tela de juicio la efectividad de esa política de demandas masivas, que no lograron atajar los hábitos de los usua-

---

<sup>16</sup> *Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc.* 351 F.3d 1229 (D.C. Cir. 2003).

<sup>17</sup> Posiblemente, uno de los más críticos con la posición de la industria discográfica sea Jeff Tweedy, líder y vocalista de *Wilco* (para muchos la mejor banda de rock de la última década), quien en numerosas ocasiones se ha posicionado expresamente a favor del intercambio de archivos, negando que sea incompatible con el éxito comercial. En una entrevista publicada en la revista *Wired* afirmaba: “[w]e live in a connected world now. Some find that frightening. If people are downloading our music, they’re listening to it. The internet is like radio for us”, disponible en <<http://archive.wired.com/culture/lifestyle/news/2004/11/65688?currentPage=all>>.

<sup>18</sup> *Vid. SAG, M., “Twelve Tear-Olds, Grandmothers, And Other Good Targets For the Recording Industry’s File Sharing Litigation”, 4 North. J. Tech. & Int. Prop., 2006, p. 133.*

rios, o cuando menos tuvieron una incidencia mucho menor de la esperada<sup>19</sup>. Lo cierto es que en 2008 la RIAA anunció el fin de esta estrategia, pasando a centrar sus esfuerzos en lograr acuerdos con los proveedores de acceso a Internet para instaurar un sistema de respuesta gradual, que permitiera el cese del servicio a aquellos usuarios que después de tres advertencias de que su conducta suponía una violación de las leyes del *copyright* no hubiesen cesado en su conducta<sup>20</sup>.

#### IV. TERCER ACTO: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ENTRAN EN ESCENA

##### 4.1. El origen del problema

A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico la posibilidad de dirigirse contra los usuarios de redes P2P ha sido mucho más cuestionada, en la medida en que son muchos los que sostienen que las técnicas de recopilación de las direcciones IP de los usuarios pueden entrar en conflicto con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y porque, además, entra en juego la estricta normativa europea en materia de protección de datos personales, que podría suponer un obstáculo para que los prestadores de servicios de acceso a Internet revelen la identidad de sus clientes, como paso previo a una acción de responsabilidad por vulneración de los derechos de autor.

En efecto, para poder perseguir a quienes infringen los derechos de propiedad intelectual a través de las redes P2P es necesario proceder previamente a su identificación. El problema es que los usuarios de estas redes actúan generalmente de forma anónima o bajo un pseudónimo (*nickname*) que oculta su identidad real. Los titulares de los derechos infringidos lo único que pueden hacer — y no siempre — es recopilar las direcciones IP asociadas a las cuentas de acceso a Internet utilizadas para poner a disposición del público obras o prestaciones protegidas. Esa dirección IP consiste en una secuencia única de números que identifica el interfaz de todo dispositivo conectado a Internet y es parte necesaria de toda transmisión de datos que tiene lugar en la red, pues es la que permite identificar la procedencia y el destino de la información, de igual forma que la dirección postal

---

<sup>19</sup> PARKER, S. L., "The Past, Present, and Future of Protecting one's Copyright in the Digital Age. What the Entertainment Industry has done to Protect its Rights, and Whether this is a Beneficial Strategy for the Copyright Holder and Society", 5 *J. Intell. Prop.*, N° 28, 2005-2006, pp. 33 y ss.

<sup>20</sup> En diciembre de 2008, la RIAA anunciaba el fin de su estrategia de demandas masivas contra usuarios, *vid.* ANDERSON, N., "No more lawsuits: ISPs to work with RIAA, cut off P2P users", disponible en <<http://arstechnica.com/tech-policy/2008/12/no-more-lawsuits-isps-to-work-with-riaa-cut-off-P2P-users/>>.

nos permite saber a dónde ir cuando queremos recoger o entregar un paquete. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen asignada siempre la misma dirección IP (IP fija), pero lo normal es que cuando un usuario se conecta a Internet su proveedor de acceso le asigne una dirección IP distinta cada vez (IP dinámica), dado que el número de direcciones IP de las que éstos disponen es limitado y de esta forma optimizan sus recursos y pueden dar servicio a aquellos de sus clientes que en cada momento desean conectarse a Internet<sup>21</sup>.

En principio, la obtención de la dirección IP de los ordenadores que ponen a disposición del público obras o prestaciones protegidas a través de redes P2P es una tarea relativamente sencilla, pues ésta es una información a la que tienen acceso el resto de usuarios. En muchas redes P2P basta con introducir en el campo de búsqueda el título de una obra o prestación protegida para obtener una lista de los usuarios que están conectados en ese momento y que ofrecen el archivo en cuestión<sup>22</sup>. De cara a preparar una ulterior demanda, sólo haría falta proceder a la descarga del archivo, para comprobar que su contenido es efectivamente el que decía ser, y registrar junto con la dirección IP de procedencia la fecha y la

---

<sup>21</sup> Esto es así porque cuando se diseñó Internet la IP se configuró como un código formado por cuatro bloques de números del 0 al 255 separados por puntos, por ejemplo 128.84.125.252. Utilizando ese sistema podían crearse algo más de 4.000 millones de direcciones IP, lo que, a la luz del desarrollo alcanzado por Internet, resulta manifiestamente insuficiente, *vid.* la *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – La Internet de nueva generación – actuaciones prioritarias en la migración al nuevo Protocolo Internet IPv6* [COM (2002) 96].

<sup>22</sup> Este sistema tiene sus limitaciones, ya que sólo permite descubrir a quienes ofrecen ilícitamente archivos protegidos para que otros accedan a ellos, pero no a quienes efectivamente los están descargando, *vid.* RAMPELL, C., “How It Does It: The RIAA Explains How It Catches Alleged Music Pirates”, *The Chronicle of Higher Education*, 13 de mayo de 2008, disponible en <<http://chronicle.com/article/How-It-Does-It-The-RIAA-Ex/786/>>. A ello hay que añadir que hoy día existen diversas técnicas que permiten a los usuarios de redes P2P más avezados ocultar su dirección IP, con lo que su identificación se hace prácticamente imposible. Una de estas fórmulas consiste en acceder a la red a través de un canal privado virtual VPN. Algunos de estos VPN persiguen precisamente facilitar una comunicación segura entre dos puntos de Internet, por un lado, porque hacen posible que el contenido de la comunicación sea cifrado y, por otro, porque permiten utilizar las diferentes IP del servicio para enmascarar la dirección IP propia, *vid.* HORTON, M., “Meet iPredator – Secure Anonymous VPN from Pirate Bay”, *Tech Fragments*, 26 de marzo de 2009, disponible en <<http://www.techfragments.com/605/meet-ipredator-secure-anonymous-vpn-from-pirate-bay/>>. Otra opción para ocultar la dirección IP es recurrir a servicios de terceros que realizan la descarga en servidores intermedios, de manera que la identidad real del usuario queda oculta. Un ejemplo de este tipo de servicios lo encontramos *Put.io*, una plataforma orientada a descargar en la nube cualquier tipo de archivo de redes P2P o a ser usado como un espacio de almacenamiento en la nube.

hora de la descarga, pues sólo así se podrá identificar después al usuario concreto que en ese momento tenía asignada esa IP<sup>23</sup>.

En la práctica, los titulares de derechos no realizan generalmente estas tareas de investigación por sí mismos, sino que recurren a empresas especializadas que utilizan potentes equipos informáticos y programas especialmente diseñados para recoger información relativa al tráfico de contenidos a través de redes P2P con el fin de poder identificar a quienes infringen los derechos de autor a gran escala. Estas aplicaciones, conocidas como *webs robots* o simplemente *bots*, se introducen en las redes P2P haciéndose pasar por un usuario más y realizan de manera incesante y a mucha más velocidad de lo que podría hacer un ser humano peticiones de archivos que contengan contenidos protegidos por derechos de autor, incorporando a una base de datos la información relevante de aquellos usuarios que ofrecen dichos archivos, básicamente la dirección IP, la fecha y hora de conexión y una muestra de los contenidos descargados<sup>24</sup>.

Una vez identificada la dirección IP desde la que se cometió la conducta infractora, será necesario contar con la colaboración de quien prestó el servicio de acceso a Internet, pues sólo él puede conocer a través de la información recogida en sus registros la identidad real del usuario que tenía asignada en un momento dado esa dirección IP.

#### **4.2. La recopilación de las direcciones IP de los presuntos infractores desde la perspectiva del derecho al secreto de las comunicaciones**

El primer problema que suscitan las técnicas de averiguación de la identidad de los usuarios de las redes P2P es su posible colisión con el derecho al secreto de las comunicaciones electrónicas. En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Constitucional español, acogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto *Malone*<sup>25</sup>, ha venido a establecer que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones, consagrado en el art. 18.3 CE, no se limita al contenido material de la comunicación, sino también a otros aspectos de la misma, entre los que se incluyen aquellas circunstancias o datos externos de la comunicación reveladores de su existencia, la identidad de los corresponsales, el momento en que se produce, o los lugares de remisión y des-

---

<sup>23</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., "Protección de datos vs. tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual", *pe. i.*, N° 38, 2011, p. 36.

<sup>24</sup> *Vid.* VINCENTS, O. B., "When Rights Clash Online: The Tracking of P2P Copyright Infringements vs. the EC Personal Data Directive", *International Journal of Law and Technology*, 2008, vol. 16, N° 3, p. 275.

<sup>25</sup> TEDH de 2 de agosto de 1984, asunto *Malone v. Reino Unido* (TEDH 1984, 1).



tino<sup>26</sup>. De modo más explícito, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, en relación con las comunicaciones telefónicas móviles, incluye también los datos de tráfico “indicativos del origen y del destino de la comunicación, del momento y duración de la misma y, por último, los referentes al volumen de la información transmitida”<sup>27</sup>. Aplicando esta doctrina a las comunicaciones a través de Internet, podría llegarse a la conclusión de que la dirección IP de quienes emplean este medio para transmitir o comunicar información de cualquier tipo estaría también amparada por derecho al secreto de las comunicaciones.

Ahora bien, sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de “comunicación”, el Tribunal Constitucional también se ha encargado de precisar que el art. 18.3 CE se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros ajenos a la comunicación misma, salvo que medie autorización judicial. Dicho con otras palabras, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones impide cualquier forma de interceptación o captación del proceso de comunicación por terceros, sean sujetos públicos o privados, pero no afecta a los propios comunicantes<sup>28</sup>, que podrán por lo tanto recoger por cualquier medio el contenido de la comunicación, así como otros datos externos reveladores de su existencia, y desvelarlos luego a terceros, sin perjuicio de que en este último caso ello pudiera menoscabar el derecho a la intimidad del art. 18.1 CE. Así lo ha entendido nuestra jurisprudencia en numerosas ocasiones, al admitir como prueba en juicio grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas por uno de los interlocutores. Por lo tanto, el art. 18.3 CE no será un obstáculo para la obtención de datos acerca de la distribución ilícita de contenidos a través de las redes P2P siempre que la información se obtenga directamente por quien es parte del proceso de comunicación<sup>29</sup>, que es lo que sucede cuando se realizan búsquedas específicas de archivos que contienen obras o prestaciones protegidas por derechos de autor y se procede a su descarga con la finalidad de preparar una ulterior demanda y ello con independencia de que dicha tarea sea desarrollada por los propios titulares de derechos o por un tercero contratado a tal efecto, ya sea manualmente o utilizando una aplicación informática.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha llegado todavía mucho más lejos, al considerar que tampoco infringen el derecho al secreto de las comunicaciones las operaciones de rastreo del tráfico de las redes P2P realizadas por quien no

---

<sup>26</sup> STC 114/1984, de 29 de noviembre de 1984 (RTC 1984, 114); STC 123/2002, de 20 de mayo de 2002 (RTC 2002, 123); STC 281/2006, de 9 de octubre de 2006 (RTC 2006, 281).

<sup>27</sup> STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 20 de mayo de 2008 (RJ 2008/4387).

<sup>28</sup> STC 114/1984, de 29 de noviembre de 1984, FD 7º (RTC 1984, 114).

<sup>29</sup> A la misma conclusión se llega a tenor del art. 5.1 de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que prohíbe la escucha, grabación, almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas “por personas distintas de los usuarios”.

es parte en el propio proceso de comunicación o transmisión de los datos. Así lo ha entendido, al menos, en relación con las operaciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad del Estado para averiguar las direcciones IP asociadas a los usuarios que intercambian archivos de pornografía infantil. Esta doctrina, que arranca con la Sentencia de 9 de mayo de 2008<sup>30</sup>, se basa en que la dirección IP de los usuarios de las redes P2P es un dato público, desde el momento en que cualquier usuario de la red puede tener acceso a ella, por lo que no sería necesario contar con autorización judicial para su averiguación<sup>31</sup>.

### 4.3. Obstáculos derivados de las normas que regulan el derecho a la protección de datos personales en la Unión Europea

Dejando a un lado el derecho al secreto de las comunicaciones, en el contexto de la Unión Europea ha sido objeto de un intenso debate la conformidad de los métodos de recopilación de las direcciones IP de los usuarios de las redes P2P utilizados para identificar a quienes infringen los derechos de propiedad inte-

---

<sup>30</sup> STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 9 de mayo de 2008 (RJ 2008/4648).

<sup>31</sup> Afirma en este sentido la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 9 de mayo de 2008 (RJ 2008/4648) que “los rastreos que realiza el equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en Internet tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica de los IPS (*Internet protocols*) que habían accedido a los “hash” que contenían pornografía infantil. El acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario. No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada – como puntualiza con razón el Ministerio Fiscal – queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario”. La misma doctrina ha sido después recogida por las sentencias de 28 de mayo de 2008 (RJ 2008/3241), 12 de noviembre de 2008 (RJ 2009/167), 18 de marzo de 2010 (RJ 2010, 2425), 14 de julio de 2010 (RJ 2010/3509) y 7 de octubre de 2010 (RJ 2010/7684), sin que se haya visto contradicha por el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 23 de febrero de 2010 (JUR 2010/59653). Éste, en realidad, trata de aclarar otra cuestión, la de si, una vez conocida la dirección IP, puede la Fiscalía requerir a los proveedores de acceso a Internet para que identifiquen a los usuarios que estaban detrás de esa dirección IP o si, por el contrario, es necesario para ello la intervención judicial, llegando a la conclusión de que “es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Por lo cual, el Ministerio Fiscal precisará de tal autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007 de 18 de octubre”. Alguna sentencia posterior matizó, no obstante, que esta doctrina sólo sería aplicable cuando los hechos enjuiciados hubieran acontecido tras la entrada en vigor de dicha Ley, ya que en caso contrario la actuación del Ministerio Fiscal estaría amparada por el art. 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y el hoy derogado art. 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, *vid.* STS (Sala de lo Penal, Sec. 1ª) de 18 de marzo de 2010, FD 4º (RJ 2010/2425).

lectual con las normas que regulan el tratamiento de datos de carácter personal y, sobre todo, si esta misma normativa representa un obstáculo para que los proveedores de acceso a Internet puedan posteriormente revelar la identidad del usuario que tenía asignada una determinada dirección IP.

El derecho a la protección de datos personales aparece hoy expresamente consagrado en el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, la armonización comunitaria en materia de protección de datos personales había sido particularmente intensa ya desde mediados de los años noventa. La norma básica de la Unión Europea en este ámbito sigue siendo la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, mientras que la Directiva 2002/58/CE de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, vino a especificar y completar lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE, con la finalidad de garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

#### ***4.3.1. La recopilación de la dirección IP de los usuarios de redes P2P***

El primer problema que la normativa en materia de protección de datos ha suscitado en el seno de la Unión Europea en relación con la identificación de los usuarios de las redes P2P tiene que con la consideración de las direcciones IP como datos de carácter personal y las condiciones a las que, en tal caso, debería quedar sujeta su recopilación y tratamiento.

El art. 2.a) de la Directiva 95/46/CE ofrece una noción muy amplia de dato personal, que define “toda información sobre una persona física identificada o identificable”, añadiendo que “se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. Sobre esta base, el *Grupo de Trabajo sobre Protección de datos del art. 29* (órgano consultivo independiente creado por la Directiva para resolver las cuestiones relativas a la protección de datos) ha sostenido que la dirección IP debe ser considerada como un dato de carácter personal, especialmente en aquellos casos en los que es procesada con el fin de identificar a los usuarios de un ordenador para ejercitar contra ellos acciones por infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>32</sup>, y en el mismo sentido se

<sup>32</sup> Vid. el *Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales*, WP 130, 30 de junio de 2007, pp. 17 y 18, disponible en <<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/>

han pronunciado las autoridades nacionales en materia de protección de datos y la jurisprudencia en la mayor parte de los países de la Unión Europea<sup>33</sup>. Por lo que respecta al Tribunal de Justicia, en su sentencia de 24 de noviembre de 2011 consideró que las direcciones IP son datos de carácter personal cuando éstas son tratadas por el prestador de acceso a Internet<sup>34</sup>, pero aún no se ha pronunciado expresamente sobre si merecen la misma consideración cuando son tratadas por un tercero que no dispone por sí mismo de los medios para identificar al usuario<sup>35</sup>.

Ahora bien, que la dirección IP sea calificada como un dato de carácter personal no significa necesariamente que no puedan los titulares de derechos proceder a su recogida y tratamiento con vistas a preparar una demanda por vulneración de los derechos de autor. Es cierto que el art. 7 de la Directiva 95/46/CE parte del principio general de que no es posible el tratamiento de datos personales sin el consentimiento inequívoco del interesado, pero el propio precepto contempla otros supuestos en que el tratamiento también sería legítimo, entre los que se halla el caso de que fuese “necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

No cabe duda de que la tutela de los derechos de autor por parte de sus titulares debe ser considerada un interés legítimo y, como hemos visto, la recopilación de las direcciones IP es un paso necesario para poder después proceder a la identificación del infractor. Sin embargo, queda por resolver si, tal y como reza el art. 7.d) de la Directiva, no debe prevalecer el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados en este caso. La cuestión se planteó expresamente ante el Tribunal Supremo suizo, que — probablemente debido a la importante carga emocional del derecho a la protección de datos, derivada de su vinculación con los aspectos más íntimos de la persona — entendió que la limitación de los derechos de los usuarios de las redes P2P por la presencia de un interés preponderante debía admitirse de manera muy restrictiva y que, por lo

---

wpdocs/2007/wp136\_es.pdf>.

<sup>33</sup> Cfr. el estudio elaborado por *time.lex* por encargo de la Comisión Europea *Study of case law on the circumstances in which IP addresses are considered personal data*, Bruselas, 2011, disponible en <[http://www.timelex.eu/frontend/files/userfiles/files/publications/2011/IP\\_addresses\\_report\\_-\\_Final.pdf](http://www.timelex.eu/frontend/files/userfiles/files/publications/2011/IP_addresses_report_-_Final.pdf)>.

En España cabe citar el informe de la AGPD de 12 de septiembre de 2003 y las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Secc. 1ª) de la Audiencia Nacional, de 1 de septiembre de 2011 (RJCA 2011/682) y de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (Secc. 6ª) de 3 de octubre de 2014 (RJ 2014/4718).

<sup>34</sup> STJUE de 24 de noviembre de 2011, asunto C-70/10, *Scarlet Extended*.

<sup>35</sup> Esta cuestión ha sido planteada directamente al Tribunal de Luxemburgo en la petición de decisión prejudicial remitida por el *Bundesgerichtshof* alemán el 17 de diciembre de 2014 en el asunto C-582/14, *Breyer*.

tanto, el interés económico de *Logistep*, la empresa suiza que había desarrollado un *software* para monitorizar las redes P2P en busca de archivos protegidos por derechos de autor, el de los titulares de los derechos infringidos por la distribución ilícita de contenidos y el interés público en la lucha eficaz contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual no debían prevalecer en este caso sobre el derecho a la privacidad de los usuarios<sup>36</sup>.

De imponerse este criterio, se estaría dificultando enormemente la persecución de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas a través de las redes P2P, aunque no se cerraría del todo la puerta para que los titulares de derechos trataran de identificar a los presuntos infractores, pues a tenor de art. 3.1 de la Directiva 95/46/CE su ámbito de aplicación queda reducido al tratamiento de datos que se realiza de forma automatizada y al tratamiento no automatizado cuando afecte a datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero<sup>37</sup>. Por lo tanto, el derecho a la protección de datos no representa un obstáculo para que los titulares de derechos identifiquen la dirección IP de los usuarios que infringen derechos de autor, siempre que no lo hagan de manera automatizada ni incluyan esos datos en un fichero. Así lo ha entendido la Corte de casación francesa, declarando que no vulnera el derecho a la protección de datos el agente de una entidad de gestión que, actuando como lo haría cualquier usuario de una red P2P, se limita a introducir el título de una obra perteneciente al catálogo de uno de sus asociados en el campo de búsqueda, selecciona uno de los resultados obtenidos y registra mediante una captura de pantalla una serie de datos, como la dirección IP, el número de obras que este usuario comparte, el nombre del proveedor de Internet o el país de origen. Ra-

---

<sup>36</sup> *Schweizerischen Bundesgerichts* n° 1C\_285/2009, de 8 de septiembre de 2010, disponible en <[http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr\\_2009/Entscheide\\_1C\\_2009/1C.285\\_2009.html](http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2009/Entscheide_1C_2009/1C.285_2009.html)>. En España, un caso semejante llegó también hasta el Tribunal Supremo, sin embargo, en su decisión éste eludió realizar la ponderación entre el derecho a la protección de datos y a la tutela judicial efectiva de los derechos de autor, por considerar que no quedó acreditada por parte de la entidad recurrente la necesidad de tratar los datos en cuestión para la satisfacción de su interés legítimo a la protección de los derechos de propiedad intelectual [STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 6ª), de 3 de octubre de 2014 (RJ 2014/4718)].

<sup>37</sup> Es muy clara, en este sentido, la SSAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 1ª) de 18 de diciembre de 2006 (RJCA 2007/99), cuando afirma que “para que una actuación manual sobre datos personales (recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo...) tenga la consideración de “tratamiento de datos personales” sujeto al sistema de protección de la Ley Orgánica 15/1999, es necesario que dichos datos estén contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, esto es, en un conjunto estructurado u organizado de datos con arreglo a criterios determinados. Si no es así, el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley, no será un “tratamiento de datos personales” según el concepto normativo que la Ley proporciona”.

zona el fallo que las “constataciones visuales” y el acceso “manual” sin recurrir a “un procedimiento previo de vigilancia automatizado”, no entra dentro de la noción de “tratamiento” de datos<sup>38</sup>.

#### ***4.3.2. La identificación de los usuarios por los prestadores de acceso a Internet***

El segundo obstáculo que la normativa reguladora de la protección de datos personales plantea a la hora de iniciar acciones civiles contra los usuarios de las redes P2P tiene que ver con la ulterior revelación por parte de los proveedores de acceso a Internet de la identidad de quienes se esconden tras las direcciones IP asociadas al acto de comunicación ilícita de contenidos protegidos por derechos de autor.

Como ya vimos, la Directiva 95/46/CE define los datos de carácter personal de manera muy amplia como toda información sobre una persona física identificada o identificable e incluye dentro de la noción de tratamiento de datos su comunicación por transmisión, difusión o cualquier forma que facilite el acceso a los mismos, por lo que está fuera de toda duda que la revelación de la identidad y el domicilio del usuario al que se ha asignado una determinada dirección IP en el marco de un proceso de comunicación electrónica entraría de lleno en la noción de tratamiento de datos de carácter personal.

Pero, al mismo tiempo, la dirección IP de los usuarios, así como la fecha y la hora de conexión, pueden calificarse como datos del tráfico, en el sentido del art. 2, letra b) Directiva 2002/58/CE, es decir, datos tratados a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de su facturación, por lo que quedan sujetos a lo dispuesto en dicha Directiva.

La Directiva 2002/58/CE prohíbe tanto la comunicación de los datos del tráfico como su almacenamiento, más allá de lo que sea estrictamente necesario a efectos de hacer posible la transmisión de la comunicación. El art. 5, apartado 1, impone a los Estados miembros el deber de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos del tráfico asociados a ellas, realizadas a través de redes públicas de comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, mientras que el art. 6 establece que los datos de tráfico relacionados con abonados y usuarios deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación, salvo los datos de tráfico necesarios a efectos de facturación, que podrán conservarse hasta que expire el plazo durante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse el pago. No obstante, tanto en uno

---

<sup>38</sup> *Cass. crim.* de 13 de enero de 2009, disponible en <[http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id\\_article=2563](http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2563)>.

como en otro caso se establece una reserva expresa a lo dispuesto en el apartado 1 del art. 15, que deja abierta la puerta para que los Estados miembros puedan adoptar medidas legales que limiten el alcance de los derechos y obligaciones que se establecen en los arts. 5 y 6, “cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. A tal fin, los Estados miembros pueden adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales sea obligatorio conservar estos datos durante un plazo limitado”.

Desde el punto de vista del Derecho comunitario, la primera cuestión que se plantea, pues, es si las Directivas en materia de protección de datos se oponen a que los Estados miembros puedan imponer a los proveedores de acceso a Internet el deber de revelar la identidad de sus clientes en el curso de un procedimiento civil por vulneración de los derechos de autor. El principal escollo para llegar a esa conclusión reside en que ninguno de los supuestos expresamente contemplados en el art. 15 de la Directiva 2002/58/CE parecen amparar la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan el alcance de la obligación de confidencialidad de los datos del tráfico recogidos en los arts. 5 y 6 al objeto de identificar al posible infractor de los derechos de propiedad intelectual en el curso de un procedimiento civil. El tenor del art. 13, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE es, sin embargo, más amplio, pues además de los supuestos mencionados en el art. 15 de la Directiva 2002/58/CE, permite la comunicación de datos personales también en otros casos, entre los que se recoge expresamente “la protección de los derechos y libertades de otras personas”, lo que inmediatamente genera la duda de cuál es el sentido de la referencia contenida en el art. 15 de la Directiva 2002/58/CE al apartado 1 del art. 13 de la Directiva 95/46/CE. Una interpretación literal de la norma llevaría a pensar que Directiva 2002/58/CE quiso restringir su ámbito concreto de aplicación respecto los supuestos en los que la Directiva 95/46/CE habilita con carácter general a los Estados para imponer medidas restrictivas de los derechos relativos al tratamiento de datos de carácter personal o, lo que es lo mismo, que las circunstancias enunciadas en el art. 13 de la Directiva 95/46/CE sólo son aplicables en el ámbito de la comunicación electrónica en la medida en que se recogen de forma expresa en el art. 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE. Sin embargo, en el célebre asunto *Promusicae* el Tribunal de Justicia desechó esta interpretación — que había sido sostenida por la Abogado General<sup>39</sup> —, considerando la referencia al apartado 1 del art. 13 como una remi-

<sup>39</sup> A juicio de la Abogado General, la exclusión de algunos de los supuestos recogidos en el art. 13 de la Directiva 95/46/CE fue una decisión consciente del legislador comunitario, lo que, unido al carácter de *lex specialis* del art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE, impide

sión llamada a completar lo dispuesto en el art. 15 de la Directiva 2002/58/CE<sup>40</sup>. En definitiva, el Tribunal de Justicia ha hecho una lectura expansiva del art. 15 de la Directiva 2002/58/CE que le lleva a la conclusión de que el Derecho de la Unión en materia de protección de datos no se opone a que a que los Estados miembros puedan imponer a cargo de los proveedores de acceso a Internet un deber de conservación y posterior cesión de los datos de sus clientes en el curso de un proceso civil por infracción de los derechos de autor.

Partiendo de esta premisa, la cuestión que inmediatamente se plantea es si esa facultad de los Estados miembros de imponer la conservación y cesión de los datos de sus usuarios a los proveedores de acceso a Internet se convierte en una obligación a la luz de las Directivas que protegen el derecho de autor, que era lo que, en esencia, argumentaba la parte demandante en el pleito que dio origen al asunto *Promusicae*.

---

que la protección de los derechos y libertades de otras personas pueda servir para justificar la comunicación de datos de tráfico personales, *vid.* Conclusiones de la AG, Juliane Kokott, presentadas el 18 de julio de 2007, en el asunto C-275/06, *Promusicae*, aps. 85-89 y 104-112.

<sup>40</sup> STJUE (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06, *Promusicae*. El asunto *Promusicae* tiene su origen en el requerimiento que esta asociación sin ánimo de lucro, que agrupa en España a productores y editores de grabaciones musicales y audiovisuales, hizo a *Telefónica S.A.*, en su condición de prestador de servicios de acceso a Internet, para que identificase a determinados usuarios de sus servicios que a través del programa *KaZaa* habrían intercambiado contenidos protegidos por derechos de autor y de los que *Promusicae* conocía la dirección IP y la fecha y hora de conexión. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid estimó en primera instancia la solicitud de diligencias preliminares presentada por *Promusicae*, a lo que *Telefónica* se opuso alegando que, conforme a la legislación española vigente a la sazón (en concreto, el art. 12 LSSI), la obligación de revelar dicha información sólo venía impuesta legalmente cuando fuese solicitada en el curso de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y de la defensa nacional, pero no en el marco de un procedimiento civil. Sin embargo, *Promusicae* argumentaba que dicho precepto debía interpretarse conforme a diversas disposiciones de las Directivas 2000/31, 2001/29 y 2004/48, y a los arts. 17, apartado 2, y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de los que se derivaría que, al objeto de garantizar la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, los Estados miembros están obligados a imponer a los proveedores de acceso a Internet el deber de comunicar datos personales de sus clientes cuando sean requeridos a tal efecto por la autoridad judicial en el marco de un procedimiento civil. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid decidió suspender el procedimiento y elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, con el fin de determinar si se adecuaba al Derecho comunitario en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual una normativa nacional que efectivamente parecía restringir el deber de retención y puesta a disposición de los datos de conexión y tráfico al marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y de la defensa nacional.



La armonización de las legislaciones nacionales en el ámbito de la propiedad intelectual ha sido una preocupación constante de las instituciones comunitarias desde la publicación por la Comisión en 1988 del libro verde sobre derechos de autor y los desafíos de la tecnología<sup>41</sup>, habiéndose aprobado hasta la fecha once Directivas en esta materia. La Legislación comunitaria relativa a los servicios *online* y la protección de la propiedad intelectual en Internet fue introducida a principios del presente siglo en respuesta a las demandas de la comunidad internacional adoptadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio y de la OMPI en los años noventa y a los nuevos desafíos que los avances de la tecnología habían supuesto desde entonces<sup>42</sup>.

En este momento interesa destacar que, con carácter general, la Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, establece en su art. 8, apartado 1, que los Estados miembros deberán establecer sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstas en la propia Directiva. Descendiendo a un plano más concreto, la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, contempla en su art. 8 el llamado “derecho de información”, en virtud del cual los Estados miembros deben garantizar que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, entre otros, a quien haya prestado a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras que facilite datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual. El carácter imperativo de esta norma, unido al hecho de que su ámbito de aplicación no quede restringido a los procedimientos penales, podría llevar a pensar que la Directiva impone a los Estados miembros un deber de garantizar los medios para que los titulares de los derechos de autor que se vean vulnerados a través de Internet puedan identificar al infractor, también en el curso de un procedimiento civil<sup>43</sup>.

Sin embargo, no está tan clara esta conclusión por dos razones. En primer lugar, porque, a tenor de lo dispuesto en el considerando 14 de la Directiva 2004/48/CE, el derecho de información queda restringido a los actos realizados a escala comercial, entendiendo por tales los realizados para obtener beneficios

---

<sup>41</sup> *Commission Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology – Copyright Issues Requiring Immediate Action*, COM (1988) 172 Final (7 de junio, 1988).

<sup>42</sup> *Vid.* Considerandos 4 y 5 de la Directiva 2004/48/CE.

<sup>43</sup> En este sentido, GONZÁLEZ GOZALO, A., “El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes *peer to peer*”, *pe. i.*, N° 28, 2008, p. 23.

económicos o comerciales directos o indirectos, circunstancia que no concurre en los usuarios de redes P2P. Por otro lado, no podemos dejar de lado que el apartado 3, letra e) del propio art. 8, expresamente dispone que los apartados 1 y 2 se aplicaran “sin perjuicio de” las disposiciones legales que rijan la protección de la confidencialidad de la información o el tratamiento de los datos personales, y que, con carácter general, el art. 2, apartado 3, letra a) ya había sentado la regla de que de la Directiva 2004/48/CE, “no afectará” a la Directiva 95/46/CE. De la lectura de estos dos preceptos, el Tribunal de Justicia extrajo la conclusión de que la protección de la propiedad intelectual no puede ir en perjuicio de las exigencias relativas a la protección de datos personales<sup>44</sup>, lo cual no significa que el derecho a la protección de datos goce de primacía sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual, sino que ésta sólo es posible dentro del marco de las Directivas sobre protección de datos<sup>45</sup>, o, lo que es lo mismo, que sólo el legislador nacional puede imponer la cesión de los datos personales y del tráfico para garantizar la protección de los derechos de terceros.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia no se ha detenido en este punto, sino que, tras constatar que estamos ante un evidente conflicto entre derechos fundamentales enfrentados —el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la tutela judicial efectiva, de un lado, y el derecho a la protección de datos personales, de otro—, invoca la necesidad de buscar una interpretación que garantice un “justo equilibrio” entre todos ellos, remitiendo a las autoridades nacionales esa labor de ponderación<sup>46</sup>.

No se trata de una solución original: ya la habíamos visto en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha sostenido en numerosas ocasiones que los Estados han de disponer de un amplio margen de apreciación en los casos de colisión de derechos fundamentales. “Es precisamente esta

---

<sup>44</sup> STJUE (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06, *Promusicae*, aps. 57 y 58.

<sup>45</sup> Conclusiones de la AG, Juliane Kokott, presentadas el 18 de julio de 2007, en el asunto C-275/06, *Promusicae*, ap. 49.

<sup>46</sup> “[C]orresponde a los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a las Directivas citadas, procurar basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico a esas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con dichas Directivas, sino también procurar que la interpretación de éstas que tomen como base no entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad” [STJUE (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06, *Promusicae*, ap. 68]. Esta doctrina sería después confirmada por otras decisiones posteriores, *vid.* Auto TJUE (Sala Octava), de 19 de febrero de 2009, asunto C-557/07, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten* y STJUE (Sala Tercera) de 19 de abril de 2012, asunto C-461/10, *Bonnier Audio*.

constante búsqueda por un equilibrio entre los derechos fundamentales de cada individuo lo que constituye la base de una «sociedad democrática». La ponderación de intereses individuales que bien pueden ser contradictorios es una difícil tarea, y los Estados miembros deben tener un amplio margen de apreciación a este respecto, puesto que las autoridades nacionales están en principio mejor situadas que la Corte Europea para valorar si hay o no una «necesaria presión social» capaz de justificar la interferencia con uno de los derechos garantizados por la Convención<sup>47</sup>.

A favor de esta doctrina se ha dicho que refleja la esencia de la Unión Europea, que lucha por construir su propia identidad respetando la diversidad cultural de los Estados miembros<sup>48</sup>. Por otro lado, como ha puesto de manifiesto algún autor<sup>49</sup>, la ponderación de los derechos fundamentales no es una ciencia exacta, por lo que el resultado puede ser distinto de acuerdo con la tradición constitucional de cada Estado. Desde este punto de vista, dejar en manos de las autoridades nacionales la ponderación de los derechos fundamentales en conflicto puede considerarse una manifestación de tolerancia hacia la diversidad constitucional de los Estados miembros.

Sin embargo, la doctrina se apresuró a criticar que ese amplio margen de libertad que las decisiones del Tribunal de Justicia dejaban a los Estados miembros podría dar lugar a una gran disparidad de criterios<sup>50</sup>, como así ha sido.

En la mayoría de los países de la Unión Europea, antes y después del asunto *Promusicae*, los tribunales no han encontrado ningún obstáculo para imponer a los prestadores de servicios de acceso a Internet el deber de cooperar en la identificación del usuario, cuando el titular de derechos dirige una solicitud formal al juez en este sentido, como paso previo a una acción civil. Sin embargo,

---

<sup>47</sup> STEDH de 29 de abril 1999, *Chassagnou y otros v. France*, *European Court of Human Rights Reports of Judgements and Decisions*, 1999-III, p. 65, ap. 113.

<sup>48</sup> SWEENEY, J. A., "A "Margin of Appreciation" in the Internal Market: Lessons from the European court of Human Rights", *Legal Issues of Economic Integration*, N° 34 (1), 2007, p. 40.

<sup>49</sup> BIGNAMI, F., "The Case for Tolerant Constitutional Patriotism: The Right to Privacy Before the European Courts", *Cornell International Law Journal*, vol. 41, 2008, pp. 217-218.

<sup>50</sup> *Vid.* BRIMSTED, K., CHESNEY, G., "The ECJ's judgment in *Promusicae*: The Unintended Consequences – Music to the Ears of Copyrights Owners or a Privacy Headache for the Future? A Comment", *24 Computer Law & Security Report*, 2008, p. 277; F. COUDERT, F., WERKERS, E., "In the Aftermath of the *Promusicae* Case: How to Strike the Balance", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 18, N° 1, 2008, p. 53; GROUSSOT, X., "Rock the *KaZaa*: Another Clash of Fundamental Rights", *Common Market Law Review*, vol. 45, 2008, p. 1763; TZANOU, M., "Balancing Fundamental Rights: United in Diversity? Some Reflexions on the Recent Case Law of the European Court of Justice on Data Protection", *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, vol. 6, 2010, pp. 71-73.

los tribunales españoles siempre se han mostrado reacios, partiendo de que el Derecho español no contemplaba expresamente esta posibilidad, lo que, a la luz de la STJUE en el asunto *Promusicae*, se consideraba como una opción legislativa a favor de la protección de la privacidad de los usuarios.

El origen del problema arranca en el hoy derogado art. 12.3 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, que únicamente mencionaba de forma expresa la obligación de que los prestadores de acceso cedieran los datos de tráfico de sus clientes a las autoridades competentes “en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública y la defensa nacional”. La situación se ha reproducido tras la Ley 25/2007, de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas, cuyo art. 1 establece que los prestadores de acceso tienen el deber de ceder esos datos a los agentes facultados “siempre que sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detención, investigación y enjuiciamiento de delitos graves”. Por lo tanto, puesto que la infracción de los derechos de autor por parte de los usuarios de redes P2P no es en España constitutiva de un delito grave (ni siquiera es constitutiva de delito), nuestros tribunales tienden a razonar *a contrario* que no puede obligarse al prestador de acceso a Internet para que identifique a aquellos usuarios como paso previo a una demanda civil<sup>51</sup>.

Además se daba otra circunstancia que favorecía esta interpretación, y es que con anterioridad a las reformas introducidas por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, el art. 256 LEC no contemplaba diligencia preliminar específicamente dirigida a obtener de los prestadores de acceso a Internet la identidad de uno de sus clientes, lo que, unido al carácter

---

<sup>51</sup> Encontramos este razonamiento por primera vez en el auto de la AP de Madrid de 19 de febrero de 2010, que consideró que la claridad del art. 6 de la Ley 25/2007, cuando dispone que los datos conservados de conformidad con dicha ley sólo podrán ser cedidos de acuerdo con lo dispuesto en ella, “no puede ofrecer el menor atisbo de duda sobre la imposibilidad de requerir a las entidades prestadoras del servicio de Internet para que cedan sus datos para finalidades distintas de las previstas en la ley, en este caso para promover un litigio civil sobre infracciones de propiedad intelectual” [AAP Madrid (Sección 28ª) de 19 de febrero de 2010 (JUR 2010/133094)]. Entiende la Audiencia Provincial de Madrid que, aunque el derecho a la protección de datos no es absoluto y haya de conciliarse con otros derechos enfrentados, es el legislador el que ha de realizar dicha ponderación, estableciendo expresamente en qué casos está justificada la comunicación de los datos retenidos, por lo que fuera de esos casos no cabía invocar la denegación del derecho a la tutela judicial efectiva ni la infracción del art. 24 de la Constitución, para justificar la cesión de los datos del tráfico por parte de los proveedores de acceso a Internet. En el mismo sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 28ª) de 12 de abril de 2010 (AC 2010/1001) y de 12 de noviembre de 2010 (AC 2010/2305).

tasado de las diligencias preliminares<sup>52</sup>, llevó a la jurisprudencia a negar esta posibilidad.

Es cierto que la Ley 19/2006 había introducido en el ordinal 7º del art. 256.1 LEC una nueva diligencia preliminar para que quien pretendiera ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial pudiera requerir a quien hubiera prestado servicios que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad intelectual para que facilitara los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios infractores. Aunque la norma no estuviese pensada para este supuesto, algunos autores quisieron ver en ella un cauce idóneo para lograr la identificación de quienes infringen derechos de propiedad intelectual a través de las redes P2P<sup>53</sup>. Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta diligencia quedaba limitado a los casos en los que la infracción denunciada se hubiera cometido *mediante actos desarrollados a escala comercial*, circunstancia ésta que generalmente no concurre en los usuarios de redes P2P. En este sentido se habían pronunciado nuestros tribunales, basándose en que quienes participan de una red de intercambio de archivos no reciben a cambio un beneficio económico<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Que el listado del art. 256 LEC ha de ser considerado un *numerus clausus* aparece avalado por la propia Exposición de Motivos de la LEC, que afirma que con su aprobación y entrada en vigor “se amplían las diligencias que cabe solicitar, aunque sin llegar al extremo de que sean indeterminadas”. La jurisprudencia española es unánime en este sentido, *vid.* ATS de 11 de noviembre de 2002 (RJ 2003/575); AAP Pontevedra (Secc. 1ª) de 8 de octubre de 2008 (AC 2009/2173); AAP Madrid (Secc. 14ª) de 30 de junio de 2010 (JUR 2010/304106); AAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 30 de abril de 2010 (JUR 2010/372381).

<sup>53</sup> *Cfr.* GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, en AA. VV., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 208; ALMAGRO NOSETTE, J. “Aspectos procesales del intercambio de ficheros en redes P2P”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, p. 298; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Protección de datos...”, *ob. cit.*, pp. 54-56.

<sup>54</sup> AAP Barcelona (Sección 15ª) de 10 de diciembre de 2009 (JUR 2010/117525) y de 15 de diciembre de 2009 (JUR 2010/117178). Leemos en este último que “la infracción denunciada, consistente en el intercambio de archivos en redes P2P, en concreto películas sobre las que la actora goza de derechos de propiedad intelectual, no consta que sea realizada a escala comercial. Para contradecir esta apreciación, el apelante ilustra las consecuencias que la totalidad de los posibles actos infractores ocasionan a la industria de contenidos digitales, pero la magnitud de estas cifras no significa que los concretos actos de infracción que justifican las diligencias solicitadas lo sean a escala comercial, pues no consta que a través de dichos intercambios se hayan realizado actos de comercio, sino más bien lo que existen son intercambios de archivos entre particulares, que nada cobran por ello. Con ello no prejuzgamos si la actividad que se denuncia infractora, intercambio de películas a través de una red de intercambio P2P, constituye realmente un acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual que los legítimos titulares pudieran tener sobre dichas películas, sino tan sólo nos

Esta lectura del art. 256.1.7º LEC fue muy discutida por un sector doctrinal, porque imposibilitaba *de facto* la tutela judicial efectiva de los titulares de derechos de propiedad intelectual ante la imposibilidad de identificar a los sujetos frente a los que dirigir su demanda. Y posiblemente éste fuera el motivo de que la Ley 21/2014 noviembre introdujera un nuevo apartado 11º en el art. 256 LEC, que permite ahora específicamente al titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo requerir al prestador de los servicios de la sociedad de la información para que aporte los datos necesarios para obtener la identificación de un usuario de sus servicios, sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual. Sin embargo, si la finalidad de la norma era hacer posible la identificación de los usuarios de las redes P2P, no se entiende muy bien que su inciso final siga estableciendo como condición que el acto ilícito se haya cometido “mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales”, siendo éste, como vimos, el argumento que había utilizado la jurisprudencia para rechazar la aplicación del antiguo art. 256.1.7º LEC al supuesto que nos ocupa.

## V. EPÍLOGO

Hemos visto las críticas que la política de demandas masivas de los usuarios de redes P2P recibió en los Estados Unidos y algunas de las dificultades prácticas con las que puede tropezar esta medida, tanto desde el punto de vista de su incidencia para frenar estas conductas, como desde el punto de vista del derecho fundamental a la protección de datos, de honda raigambre en los ordenamientos europeos. Ante esta situación cabría plantearse si —lo permita o no la legislación española— esta es una estrategia adecuada.

Por un lado, la experiencia demuestra que para que la imposición de sanciones sea realmente efectiva han de concurrir al menos uno de estos dos elementos: que aquellas sean muy graves o que haya muchas posibilidades de ser sancionado, y parece que ninguna de estas dos circunstancias concurren en nuestro caso. Además, los titulares de derechos tendrían que asumir el coste de la monitorización de la red para identificar las direcciones IP de los infractores y el coste aún mayor que para su imagen representa la persecución de sus potenciales clientes ante los tribunales. Por otro lado, no se puede desconocer que existen métodos para ocultar la IP —como el recurso a servidores proxy o

---

limitamos a constatar que estos supuestos actos infractores no consta que hayan sido realizados a escala comercial, y por ello no encajan en el art. 256.1.7º LEC”.

redes privadas virtuales (VPN) —, que hacen que la identificación del usuario se convierta en una misión imposible. Y, por si todo esto fuera poco, ya hay más de una sentencia que ha cuestionado el valor probatorio de la dirección IP para identificar al infractor, dado que ésta sólo permite conocer quién es el titular de la línea de conexión a Internet desde cuya cuenta se ha puesto a disposición un contenido protegido, pero no identificar el ordenador concreto desde el que se hizo, ni mucho menos la persona que estaba detrás del teclado utilizándolo.

Ante esta realidad, se abrió camino una nueva forma de perseguir a los usuarios de redes P2P que se pensó que sería más efectiva, menos costosa y que además no requiere ni tan siquiera que la revelación de la identidad del infractor a los titulares de los derechos afectados. Esta fórmula consiste en solicitar de las empresas que prestan los servicios de acceso a Internet la interrupción de dicho servicio a aquellos abonados que intercambian archivos protegidos por derechos de autor, tras una serie de avisos infructuosos. En algunos países, como Francia con la Ley Hadopi de 2009 o Reino Unido con la *Digital Economy Act* de 2010, esta fórmula, conocida con el nombre de “respuesta gradual”, llegó a consagrarse legalmente, estableciéndose el procedimiento a seguir y los controles judiciales para llevarla a efecto. En otros, como Irlanda — y ya vimos que también en EE. UU. —, las empresas de contenidos llegaron a acuerdos con los proveedores de servicios de acceso a Internet para aplicar mecanismos semejantes.

Pero esta nueva fórmula tampoco está exenta de riesgos para los derechos fundamentales de los usuarios, como lo demuestra que las instituciones comunitarias modificaran la Directiva 2002/02/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, por medio de la Directiva 2009/140/CE, para introducir un nuevo apartado 3bis en su art. 1, a tenor del cual “cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales, solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías...”. El debate, pues, sigue abierto.





# Reflexiones sobre la reforma del sistema de los derechos de autor en la Unión Europea para la creación de un mercado único digital

AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ

Profesor titular de Derecho internacional privado  
Universidad de Alicante (España)

*A la memoria de Abilio Quispe*

## SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN.- II. EN BUSCA DE UN SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR ADAPTADO A LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA.- III. ¿ES VIABLE EL TÍTULO UNITARIO DE DERECHOS DE AUTOR EN ESTOS MOMENTOS?- IV. EL CONTROL EN ORIGEN Y EL RECONOCIMIENTO MUTUO.- 4.1. Manifestaciones particulares del binomio control en origen-reconocimiento mutuo en materia de propiedad intelectual.- 4.2. ¿Es posible adoptar el binomio control en origen-reconocimiento mutuo con carácter general?- V. LA PROHIBICIÓN DEL GEOBLOQUEO Y LAS PRÁCTICAS DE COMPARTIMENTACIÓN DEL MERCADO.- 5.1. Las implicaciones de la STJUE de 4 octubre 2011 “EAPL” para el suministro de contenidos digitales protegidos por derechos de propiedad intelectual en el mercado único digital.- 5.2. La Propuesta de Reglamento sobre “geobloqueo”.- VI. PROFUNDIZAR EN LA ARMONIZACIÓN.- 6.1. Derechos exclusivos.- 6.2. Excepciones a los derechos.- 6.3. Observancia de los derechos.- VII. A MODO DE CONCLUSIÓN.- VIII. ADDENDA

## I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene su origen en la ponencia “La Agenda sobre Derechos de Autor de la Unión Europea para la consolidación de un mercado común de contenidos digitales” que tuve el honor de presentar en el Congreso internacional sobre Derechos de autor y nuevas tecnologías, organizado por la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la PUCP el 19-20 febrero 2015<sup>1</sup>. Mis primeras palabras en dicha ponencia fueron para afirmar que

<sup>1</sup> Información disponible en <<http://posgrado.pucp.edu.pe/evento/congreso-internacional-sobre-derechos-de-autor-y-nuevas-tecnologias/>>.

2015 iba a ser el año de los derechos de autor en la Unión Europea. Los hechos no me han traicionado.

La ponencia de febrero se basó en el análisis y las propuestas realizadas por la Comisión Europea en la “*Public Consultation on the review of the EU copyright rules*” de 2013, las respuestas a la misma<sup>2</sup>, y el “*White Paper on A Copyright Policy for Creativity and Innovation in the European Union*”, publicado en junio de 2014<sup>3</sup>. Posteriormente, tras la renovación de sus miembros, la nueva Comisión anunció, como uno de sus objetivos prioritarios, la creación de un mercado único digital. Para la consecución de este objetivo, entre las medidas a adoptar estaba “la modernización de las normas de derechos de autor de acuerdo con las nuevas tecnologías”.

Desde entonces, muchas cosas han pasado. Para empezar, en enero 2105, la europarlamentaria Julia Reda, del Partido Pirata, presentaba su Borrador de Informe sobre la implementación de la Directiva 2001/29 sobre derechos de autor en la sociedad de la información<sup>4</sup>. Aunque el texto definitivo que se aprobó por el pleno del Parlamento<sup>5</sup> contiene numerosas modificaciones, la versión inicial generó un pequeño terremoto en Europa al proponer una reforma del sistema del derecho de autor que otorgaba un gran valor al dominio público. En ella incluso se hablaba de reducir el plazo de protección del derecho de exclusividad a 50 años.

En segundo lugar, en mayo de 2015, la Comisión Europea presentó su Comunicación *Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa*<sup>6</sup> en la que desarrollaba sus propuestas para el ya anunciado objetivo de crear “marco europeo moderno de los derechos de propiedad intelectual”. Con el fin de recabar la opinión de las partes interesadas para elaborar esas propuestas, la Comisión ha lanzado tres consultas públicas: la consulta “sobre geobloqueo y otras restricciones geográficas a las compras y el acceso a la información”, la consulta sobre

---

<sup>2</sup> Disponible en <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm)>.

<sup>3</sup> Del cual nunca se ha publicado un texto oficial, pero han circulado por la red versiones filtradas del borrador, <<http://ipkitten.blogspot.com.es/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html>>.

<sup>4</sup> “Draft Report on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”. Disponible en <[https://pub.juliareda.eu/copyright\\_evaluation\\_report.pdf](https://pub.juliareda.eu/copyright_evaluation_report.pdf)>.

<sup>5</sup> Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Disponible en <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0273+0+DOC+XML+V0//ES>>.

<sup>6</sup> Doc. COM (2015) 192 final.

el “Marco regulador para las plataformas, los intermediarios online, los datos y la computación en la nube y la economía colaborativa en la UE”, y la consulta sobre la “Revisión de la Directiva Satélites y Cable”<sup>7</sup>. A estas tres consultas se les une una última de carácter más general sobre “la evaluación y modernización del marco legal sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual”<sup>8</sup>. Por último, como regalo de Navidad, la Comisión publicó, a mediados de diciembre, la Propuesta de Reglamento para asegurar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior<sup>9</sup>, y la Comunicación *Hacia un marco de derechos de autor moderno y más europeo*<sup>10</sup> (en adelante la *Comunicación*), la cual viene acompañada de una nueva Consulta<sup>11</sup>.

Ante tal aluvión de propuestas y documentos de trabajo, no es aventurado afirmar que 2016 —y posiblemente los venideros— será también el año de los derechos de autor en Europa.

El objetivo de este breve trabajo es explicar la reforma del sistema de derechos de autor en la Unión Europea que se propone en dichas propuestas y documentos de trabajo. No nos olvidaremos de la abundante jurisprudencia adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los últimos años, por cuanto en ella se ponen de manifiesto los motivos que justifican la reforma —los problemas interpretativos de las directivas en la materia, la incompatibilidad de ciertas prácticas y legislaciones nacionales con los objetivos básicos del proceso de integración europea— y, a su vez, en ella se contienen las bases a partir de las cuales deben elaborarse esas medidas legislativas.

## II. EN BUSCA DE UN SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR ADAPTADO A LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Como es conocido, la protección de la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo para los Estados, sino que es una herramienta que estos utilizan para impulsar políticas públicas como el desarrollo tecnológico, el fomento de la creatividad y la cultura, o el acceso a la educación. En este sentido, cada Estado otorga el nivel de protección y configura su sistema de propiedad intelectual de acuerdo a sus particulares intereses y condicionamientos.

---

<sup>7</sup> Todas disponibles en <<http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/>>.

<sup>8</sup> Fuente: <[http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\\_id=8580](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580)>.

<sup>9</sup> Doc. COM (2015) 627 final.

<sup>10</sup> Disponible en <<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-626-ES-F1-1.PDF>>.

<sup>11</sup> Disponible en <[http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\\_id=8580&lang=es](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580&lang=es)>.

La Unión Europea no es ajena a esta máxima: su sistema de propiedad intelectual debe adaptarse a los objetivos del proceso de integración europeo. Los objetivos para el decenio 2010-2012 vienen expuestos en la *Estrategia Europa 2020*<sup>12</sup>, adoptada por el Consejo de la Unión Europea en 2010. En ese documento se contienen las directrices que deben guiar el modelo económico de la Unión Europea en ese periodo de diez años. Tal y como indica la *Estrategia*, “[e]n un mundo en transformación, queremos que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social”.

De especial relevancia para el sistema de propiedad intelectual es el pilar del “crecimiento inteligente”, el cual exige realizar inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación. Para estimular este crecimiento, la Comisión Europea lanzó tres iniciativas emblemáticas, íntimamente relacionadas entre sí. Dos de ellas resultan de especial interés para el campo de la propiedad intelectual. Por un lado, la *Unión por la Innovación*<sup>13</sup>, en la que se explica la necesidad de fomentar las actividades innovadoras de las empresas europeas para, así, poder competir adecuadamente en los mercados globales. Por otro, la *Agenda digital para Europa*<sup>14</sup>, destinada a crear un mercado digital único en la Unión Europea en el que las empresas europeas puedan comercializar sus productos y servicios.

En vista de la primera iniciativa, no es de extrañar el interés de la Unión Europea por garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual tanto en su mercado interior, como en los países extranjeros en los que sus empresas hacen negocios. El estudio conjunto de la EPO y la OAMI de septiembre de 2013 muestra que un 39% de la actividad económica global de la Unión (cuyo valor asciende a unos 4,7 billones de euros anuales) procede de sectores intensivos en DPI, que generan además de forma directa el 26% de todos los empleos de la UE (es decir, 56 millones) y, de forma indirecta, el 9%<sup>15</sup>.

Pero una cosa es un sistema que garantice un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual, y otra que dicho sistema esté configurado de una manera que garantice la consecución de un mercado digital único. Este segundo objetivo exige llevar a cabo una eliminación de las barreras que obstaculizan que cualquier empresa establecida en un Estado miembro pueda ofrecer sus

---

<sup>12</sup> Disponible en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF>>.

<sup>13</sup> Disponible en <[http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm)>.

<sup>14</sup> Disponible en <[http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm)>.

<sup>15</sup> OHIM/EPO, *Impact of intellectual property rights intensive industries in the European Union*. Disponible en <<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution>>.

servicios por medios electrónicos en el resto de Estados miembros; y que dichas empresas puedan ofrecer sus productos y servicios en igualdad de condiciones en ese mercado único digital. Se trata —es preciso recordarlo— de un mercado que englobaría a 28 Estados y con más de 500 millones de potenciales consumidores.

Y aquí es donde empieza el problema. Teniendo en cuenta que la regulación de los derechos de autor sigue estando informada por el principio de territorialidad, con lo que se encuentran las empresas que ofrecen productos o servicios protegidos por estos derechos es con un mercado digital en el que resultan aplicables 28 legislaciones diferentes.

Bien es cierto que desde principios de los años 90 se han adoptado gran número de directivas destinadas a armonizar estas legislaciones. No obstante, dichas directivas establecen una armonización de mínimos, por lo que los Estados miembros siempre han tenido libertad para incrementar el nivel de protección de los derechos. Es más, en los últimos años, las diferencias se han incrementado con la aparición de nuevos derechos “conexos” como, por ejemplo, la “tasa Google” en España (sobre el particular se habla más adelante); las diferencias regulatorias sobre el derecho de compensación por copia privada; el carácter facultativo del régimen de las excepciones previsto en la Directiva 2001/29 sobre derechos de autor en la sociedad de la información; y el diferente enfoque adoptado a la hora de establecer mecanismos para perseguir la “piratería digital” (la *Ley Sinde* en España<sup>16</sup>, sistemas de “3-strike you’re out” o la *Loi HADOPI* en Francia<sup>17</sup>). Todo ello genera una gran inseguridad jurídica en aquellas empresas que quieren explotar derechos de autor en una pluralidad de Estados.

Pero además, el principio de territorialidad implica que para poder explotar los derechos de autor sobre una obra en el mercado único digital hay que pedir autorización para cada uno de los Estados miembros en los que se quiere comercializar. Ciertamente, este problema podría solventarse si los titulares de derechos tuvieran la práctica de otorgar licencias multiterritoriales o pan-europeas. Pero esta no es la realidad: son los propios titulares los interesados en “fragmentar” el mercado único para maximizar beneficios. Resulta más rentable otorgar a 28 empresas la licencia para explotar los derechos sobre un determinado contenido en exclusividad para 28 Estados, que a una empresa (o varias en régimen de no exclusividad) para el territorio de 28 Estados: resulta más rentable ceder los derechos a 28 entidades en exclusividad para un Estado miembro cada una, que a una o varias para los 28 Estados miembros a la vez. Esta fragmentación del mercado interior supone un perjuicio para las empresas que quieren hacer

---

<sup>16</sup> Nombre que se le dio a la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

<sup>17</sup> *Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet*. Más información en <<http://www.hadopi.fr/>>.

negocios con contenidos digitales protegidos por propiedad intelectual en el mercado único digital; y para los *consumidores* que, o bien no pueden contratar servicios ofrecidos en otros Estados miembros, o bien no pueden disfrutar de los servicios que han contratado en su Estado miembro de residencia cuando viajan o se mudan a otros Estados miembros. Estas prácticas incluyen el “*geoblocking*”, del cual hablaremos más tarde.

En una dimensión internacional, esta “fragmentación” de los mercados se puede llegar a entender, pero en el marco de un proceso de integración económica como la Unión Europea, asentado en la idea de un mercado interior, resulta más difícil de sostener<sup>18</sup>. El sistema de derechos de autor europeo debe incluir mecanismos destinados a acabar con los problemas derivados del principio de territorialidad y, así, permitir que las empresas puedan disfrutar de un verdadero mercado único digital. Esto incluye propuestas impensables fuera de un proceso de integración como el europeo, como la creación de un título unitario de derechos de autor válido en los 28 Estados, el principio de control en origen combinado con el principio de reconocimiento mutuo, la prohibición del geobloqueo o la profundización en la armonización de las legislaciones estatales mediante directivas.

### III. ¿ES VIABLE EL TÍTULO UNITARIO DE DERECHOS DE AUTOR EN ESTOS MOMENTOS?

En su Consulta sobre la revisión del régimen europeo de los derechos de autor<sup>19</sup>, la Comisión Europea explica que la introducción de un título europeo unificado de derechos de autor armonizaría totalmente la materia en la Unión Europea y derogaría las leyes nacionales. Por consiguiente, en vez de un conjunto de derechos nacionales, lo que existiría sería un título único a nivel europeo similar al existente en materia de marca comunitaria y diseño comunitario (y hasta cierto punto, la patente con efecto unitario). Para algunos, esta es la única manera de garantizar la existencia de un verdadero mercado único de contenidos protegidos por derechos de autor.

Efectivamente, la introducción de un título unitario de derechos de autor conllevaría grandes beneficios. Entre otros, otorgada una licencia de explotación de derechos, esta tendría validez para toda la UE, no para cada uno de sus Es-

---

<sup>18</sup> En este sentido, art. 3.3 Tratado de la Unión Europea: “La Unión establecerá un mercado interior”.

A su vez, el art. 26.2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados”.

<sup>19</sup> P. 36.

tados. Como es conocido, los títulos unitarios no son nuevos. El artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea<sup>20</sup> establece una base jurídica clara para llevarlo a cabo mediante el llamado procedimiento legislativo ordinario que exige mayoría cualificada (no unanimidad) en el Consejo. Su adopción supondría una superación por elevación del principio de territorialidad: es decir, este no desaparecería como principio regulador, pero el territorio de referencia pasaría a ser el de la Unión Europea, y no el de cada uno de sus Estados.

La Europarlamentaria Julia Reda es una de las defensoras de este título unitario por lo que, en su Borrador de Informe, Reda sugería al Parlamento Europeo apoyar su introducción. No obstante, el texto finalmente adoptado por el pleno del Parlamento se limita a pedir a la Comisión “que estudie el impacto de un título único europeo de los derechos de autor sobre trabajos e innovación, sobre los intereses de los autores, ejecutantes y otros titulares de derechos, y sobre el fomento del acceso de los consumidores a la diversidad cultural regional”<sup>21</sup>.

No es de extrañar que, tras el poco entusiasmo mostrado por el Parlamento, la Comisión haya renunciado a presentar una propuesta en este sentido. Así, en la *Comunicación* de diciembre 2015 se limita a exponer que:

(...) la plena armonización de los derechos de autor en la UE, en la forma de un código de derechos de autor único y de un único título de derechos de autor, exigiría cambios sustanciales en el funcionamiento actual de la normativa. Tendrían que armonizarse ámbitos que hasta el momento se han dejado a la discreción de los legisladores nacionales. La aplicación uniforme de la normativa exigiría una única jurisdicción competente sobre los derechos de autor, con su propio tribunal, de modo que una jurisprudencia incoherente no contribuya a una mayor fragmentación. Esta complejidad no puede justificar la renuncia a esta visión como objetivo a largo plazo. Pese a las particularidades de los derechos de autor y a su relación con las culturas nacionales, las dificultades y los plazos dilatados también acompañaron la creación de títulos únicos y normativas únicas en otros ámbitos de la propiedad intelectual donde hoy son ya una realidad, en particular las marcas y patentes<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> “En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

El Consejo establecerá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, mediante reglamentos, los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo”.

<sup>21</sup> Punto 28.

<sup>22</sup> P. 14.

Han ganado, por el momento, las ideas de aquellos que ven más fácil conseguir el objetivo de consolidar el mercado único digital mediante el incremento en el nivel mínimo de protección armonizado permitiendo, al mismo tiempo, cierto grado de flexibilidad para que los Estados miembros puedan mantener algunas particularidades en sus sistemas legales.

A mi modo de ver, en el momento actual, esta opción es acertada por cuanto todavía no se dan las bases para la creación de dicho título. Entre otras razones, por las grandes diferencias que existen entre la marca o el diseño y los derechos de autor. Los primeros están basados en el registro, requisito que puede centralizarse ante una oficina como la OAMI (desde marzo 2016 denominada Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea o EUIPO). No es el caso de los derechos de autor que, por definición, no están sujetos a formalidad alguna. En segundo lugar, la marca y el diseño comunitarios pueden convivir con títulos nacionales sobre el mismo signo o forma. En derechos de autor, esto no tendría sentido. Al contrario de lo que opina la Comisión, no creo que la necesidad de que existiera un tribunal unificado (como ocurre en materia de patente con efecto unificado) fuera un problema por cuanto se podría adoptar el sistema que rigen en materia de marca o diseño comunitario consistente en la creación de tribunales nacionales especializados en el título europeo de derechos de autor. Pero lo más importante es que, al contrario que las marcas y diseños, la creación de un título unitario de derechos de autor supondría una pérdida de competencias de los Estados miembros en una materia que tiene una afectación directa en intereses nacionales muy enraizados: la regulación de los derechos morales o el establecimiento de excepciones que tienen que ver con el acceso a la cultura o a la educación, la investigación, la libertad de expresión...

La opción asumida por la Comisión resulta adecuada: la creación del título unitario debe ser un objetivo a largo plazo al que se debe llegar siguiendo un proceso que exige, a corto-medio plazo, la adopción de medidas de otro tipo, como habilitar mecanismos para facilitar la explotación transfronteriza de los derechos en el mercado único digital, y profundizar en la armonización en materia de derechos de autor para colmar lagunas y hacer frente a cuestiones que el legislador europeo no tuvo (no pudo tener) en cuenta en el 2001 cuando adoptó la Directiva 2001/29 sobre derechos de autor en la Sociedad de la información (en adelante D. 2001/29).

#### **IV. EL CONTROL EN ORIGEN Y EL RECONOCIMIENTO MUTUO**

La construcción del mercado interior europeo está basada en el binomio “principio de control en origen - principio de reconocimiento mutuo”.

La aplicación de este binomio de principios, en materia de mercancías, significa que controlada la legalidad de la comercialización de una mercancía en



el Estado miembro de origen, esta puede comercializarse en el resto de Estados miembros sin que dichos Estados puedan imponer obstáculos<sup>23</sup>.

En materia de servicios, esto significa que controlada la legalidad del servicio en el Estado miembro donde está establecido el prestador, el resto de Estados miembros deben reconocer su legalidad y eliminar los obstáculos (incluidos los derivados de divergencias legislativas) para que prestadores de otros Estados miembros puedan prestar sus servicios en su territorio. Así lo explica el TJUE en su sentencia de 4 octubre 2011, C-403/08 y C-429/08, “*FAPL*”, sobre la que volveremos más adelante:

El artículo 56 TFUE exige suprimir cualquier restricción a la libre prestación de servicios, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos (ap. 85).

La aplicación tal cual de este binomio de principios al suministro de contenidos digitales en soportes tangibles – mercancías – o en línea – servicios – facilitaría enormemente la consolidación del mercado único digital: verificado que el suministro de contenido digital cumple con la legislación del Estado miembro donde el proveedor tiene su establecimiento, este tiene vía libre para su explotación en el resto de Estados miembros.

Ocurre, sin embargo, que las cosas no son tan sencillas. El TFUE<sup>24</sup> y la jurisprudencia del TJUE permiten a los Estados miembros establecer o mantener medidas obstaculizadoras de la libre circulación de mercancías y servicios si están justificadas en razones imperiosas de interés general. Y precisamente una de esas razones es la protección de la propiedad intelectual<sup>25</sup>. Ahora bien, al tratarse de

---

<sup>23</sup> SSTJUE de 11 julio 1974, 8/74, “*Dassonville*” y 22 febrero 1979, 120/78, “*Cassis de Dijon*”.

<sup>24</sup> Art. 36: “Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”.

<sup>25</sup> STJUE de 4 octubre 2011, “*FAPL*”: “Por lo que respecta a las justificaciones que cabe admitir, de una jurisprudencia reiterada se desprende que tal restricción puede justificarse, en particular, por razones imperiosas de interés general consistentes en la protección de derechos de propiedad intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1980, *Coditel* y otros, «*Coditel I*», 62/79, Rec. p. 881, apartados 15 y 16, y de 20 de enero de 1981, *Musik-Vertrieb membran y K-tel International*, 55/80 y 57/80, Rec. p. 147, apartados 9 y 12)” (ap. 94).

una excepción a la regla general (la libre circulación), su interpretación debe ser restrictiva<sup>26</sup>. Es más, la armonización legislativa que se deriva de las directivas en materia de propiedad intelectual tiene como consecuencia indirecta la reducción de las razones imperiosas de interés general que justifican esas restricciones.

En esas directivas y en la jurisprudencia del TJUE se pueden identificar un buen número de manifestaciones particulares de la aplicación del binomio control en origen-reconocimiento mutuo en materia de propiedad intelectual. Está por ver si ha llegado el momento de su adopción con carácter general.

#### **4.1. Manifestaciones particulares del binomio control en origen-reconocimiento mutuo en materia de propiedad intelectual**

La aplicación de este binomio de principios no solo está prevista en los tratados fundacionales y en la jurisprudencia del TJUE, sino también en directivas, algunas de las cuales se refieren a mercancías y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual.

El principio de agotamiento comunitario —recogido en varias directivas y en la jurisprudencia del TJUE— puede entenderse como una manifestación de este binomio. Así, según la STJUE de 21 junio 2012, C-5/11, "*Titus Donner*": "si una obra protegida por derechos de autor es comercializada en un Estado miembro por el titular de dichos derechos o con su consentimiento, tal circunstancia impide a éste oponerse a la libre circulación de la obra en la Unión"<sup>27</sup>. Aunque con carácter general, el principio de agotamiento no es aplicable en materia de servicios, incluyendo aquellos que tienen como objeto contenidos protegidos por derechos de autor —sobre el particular, la STJUE de 18 marzo 1980, 62/79,

---

<sup>26</sup> STJUE de 4 octubre 2011, "*FAPL*": "una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado no puede justificarse a menos que responda a razones imperiosas de interés general, que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo de interés general que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para lograrlo (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2009, UTECA, C-222/07, Rec. p. I-1407, apartado 25 y jurisprudencia citada)" (p. 93).

<sup>27</sup> Debe observarse que en aplicación de jurisprudencia anterior, la decisión puntualiza que no existe agotamiento del derecho "cuando la comercialización no resulta del consentimiento del titular de los derechos de autor, sino de la expiración de sus derechos en un Estado miembro concreto. En este caso, en la medida en que la disparidad de las legislaciones nacionales en materia de duración de la protección puede crear restricciones al comercio en el interior de la Unión, tales restricciones están justificadas en virtud del artículo 36 TFUE, puesto que se derivan de la diferencia de los regímenes, la cual está indisolublemente unida a la existencia misma de los derechos exclusivos". En este sentido, cabe hacer referencia a las SSTJUE de 8 junio 1971, 78/70, "*Deutsche Gramophon*", de 20 enero 1981, 55/80 and 57/80, "*GEMA*", 24 enero 1989, 341/87, "*EMI Electrola*".

“CODITEL I” y el Art. 3 D. 2001/29<sup>28</sup> —, en la STJUE de 3 julio 2012, C-128/11, “UsedSoft” el Tribunal sí extendió la aplicación del principio a las licencias de *software* — calificadas como compraventas — en las que este se descarga de Internet, acto que recibe la calificación de “distribución”. Más adelante volveremos sobre esta importante decisión.

Además de esta jurisprudencia, también encontramos manifestaciones del binomio control en origen-reconocimiento mutuo en tres instrumentos de la UE que regulan aspectos concretos de los derechos de autor, y en el Tratado de Marrakech<sup>29</sup>, que la UE ha anunciado que va a ratificar.

En primer lugar, la Directiva 93/83 sobre los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable<sup>30</sup> indica, en su Art. 2:

2. a) A efectos de la presente Directiva se entenderá por “comunicación al público vía satélite” el *acto de introducir*, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

b) La comunicación al público vía satélite *se producirá únicamente en el Estado miembro en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación* que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

Esta disposición implica que adquirido el derecho de radiodifusión de un contenido audiovisual en el Estado donde se encuentra el organismo de radiodifusión, este puede emitir la señal a cualquier Estado miembro. No se requiere una autorización para cada Estado miembro *desde el que se va a recibir la señal*.

En segundo lugar, el principio se contempla en la Directiva 2014/26 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (en adelante D. 2014/26). Gracias a esta directiva, los titulares de derechos sobre obras musicales tienen derecho a elegir “la entidad de gestión colectiva encargada de gestionar sus derechos respecto de los territorios de su elección, independientemente de la nacionalidad o del Estado miembro de residencia o de establecimiento de la entidad de gestión colectiva

<sup>28</sup> Art. 3.3: “Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2”.

<sup>29</sup> Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>>.

<sup>30</sup> Directiva 93/83 sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

o del titular de derechos (art. 5.2)". De esta manera, si un proveedor de servicio de música en *streaming* (p. ej. Spotify) quiere adquirir los derechos para ofrecer las canciones de un determinado grupo musical a sus usuarios de los Estados miembros donde ofrece su servicio, basta con que solicite una única licencia a la entidad encargada de la gestión de dichos derechos. No es preciso, como en otros casos, adquirir los derechos para cada Estado miembro de la entidad encargada de la gestión de los derechos en dicho Estado miembro.

En tercer lugar, el Art. 4 de la Directiva 2012/28 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas establece:

Toda obra o todo fonograma que se consideren obras huérfanas en un Estado miembro, conforme al artículo 2, se considerarán obras huérfanas en todos los Estados miembros. Se permitirá el uso de tales obras o fonogramas y el acceso a ellos de conformidad con la presente Directiva en todos los Estados miembros (...).

Es decir, establecido el carácter de "huérfana" en el Estado miembro de origen de la obra, su estatuto jurídico debe ser reconocido como tal en el resto de Estados miembros y, por tanto, su explotación no puede ser obstaculizada.

Por último, el Tratado de Marrakech también establece un mecanismo relativo a la exportación-importación de ejemplares de la obra en formato accesible que se asemeja a este binomio de principios.

Así, al principio de control en origen se refiere el Art. 5.1 cuando establece:

1. Una Parte Contratante dispondrá que, si un ejemplar en formato accesible es realizado en virtud de una limitación o de una excepción o por ministerio de la ley, ese ejemplar en formato accesible *podrá ser distribuido o puesto a disposición por una entidad autorizada a un beneficiario o a una entidad autorizada en otra Parte Contratante.*

Por su parte, el principio de reconocimiento mutuo vendría recogido en el art. 6:

En la medida en que la legislación nacional de una Parte Contratante permita a un beneficiario, a alguien que actúe en su nombre o a una entidad autorizada realizar un ejemplar en formato accesible de una obra, *la legislación nacional de esa Parte Contratante les permitirá también importar un ejemplar en formato accesible destinado a los beneficiarios, sin la autorización del titular de los derechos.*

Con estas disposiciones se persigue que una autoridad autorizada que ha realizado copias de un ejemplar en formato accesible de acuerdo con la legislación prevista en su país de origen, pueda distribuir dichos ejemplares a entidades autorizadas de otro Estado contratante para que estas puedan distribuir estas copias entre los beneficiarios de ese país. La legislación de ese segundo Estado no puede obstaculizar dicha importación.

## 4.2. ¿Es posible adoptar el binomio control en origen-reconocimiento mutuo con carácter general?

Los instrumentos anteriormente analizados ponen de manifiesto que la utilización del binomio principio de control en origen-principio de reconocimiento mutuo ofrece buenos resultados para la consecución del mercado único digital (e incluso fuera de un ámbito de integración) cuando se utiliza para regular cuestiones particulares.

La utilización de este mecanismo legislativo tiene la enorme ventaja de evitar la necesidad de unificar todo el Derecho de los Estados miembros. Ciertamente, su introducción generaría una “competencia” entre ordenamientos jurídicos en el sentido de que los prestadores de servicios protegidos por derechos de autor buscarían establecerse en aquellos Estados miembros cuya legislación en la materia les resultara más beneficiosa. Si bien resultaría necesario profundizar más en la cuestión, puede afirmarse que, en la medida en que todas las legislaciones cumplieran con un *standard* mínimo de protección, esta “competencia” entre ordenamientos no debería verse como un problema por cuanto los principales beneficiarios serían los operadores en el tráfico comercial. Es más, esta competencia ya existe en otras materias —en particular, en Derecho de sociedades— y la jurisprudencia consolidada del TJUE en la materia no pone ningún tipo de impedimento a la misma.

En cualquier caso, la pregunta que debemos hacer en este momento es otra diferente a la de los beneficios. Resulta preciso abrir una reflexión sobre la viabilidad, a día de hoy, de generalizar la utilización del binomio para la regulación de todos los aspectos de derechos de autor relacionados con los contenidos digitales suministrados en soportes tangibles o en línea.

Un primer intento en esta dirección se hizo con la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico. Como se recordará, el Art. 3 de dicha Directiva establece:

1. Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado.
2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.

De acuerdo con estas disposiciones, si un PSI establecido en España obtiene la autorización para difundir contenidos protegidos por derechos de autor o utiliza dichos contenidos de manera acorde con la legislación de propiedad intelectual española, el resto de Estados miembros no pueden obstaculizar la prestación de dicho servicio aunque el PSI no esté autorizado para la difusión del contenido en ese país por el titular de derechos o por la ley.

Como puede observarse, se trataba de una apuesta muy ambiciosa que hacía primar la consecución de un mercado único digital sobre la competencia de los Estados miembros para adaptar sus normativas de propiedad intelectual a sus intereses nacionales.

Quizás como consecuencia de este exceso de ambición, la propia Comisión Europea acabó reduciendo enormemente el ámbito de aplicación del binomio control en origen-reconocimiento mutuo. Efectivamente, el Art. 3 incluye un apartado 3 que establece:

3. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace referencia en el anexo.

El anexo al que se refiere ese apartado 3 incluye como primer punto los “derechos de autor, derechos afines y derechos mencionados en la Directiva 87/54/CEE y en la Directiva 96/9/CE, así como a los derechos de propiedad industrial”.

La razón de la exclusión reside en que, en el año 2000, las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual no estaban lo suficientemente armonizadas como para implantar el binomio control en origen-reconocimiento mutuo. Debe recordarse que, en dicho momento, todavía se estaba negociando la D. 2001/29.

Pero mucho ha llovido en materia de propiedad intelectual desde el año 2000: varias directivas han sido adoptadas, varios tratados internacionales se han ratificado —la UE se adhirió a TODA, TOIEF en 2010— y multitud de sentencias del TJUE han interpretado dichos instrumentos. ¿Puede entenderse que gracias a todo esto, se ha alcanzado el nivel de armonización necesario para adoptar el binomio?

Los resultados de la “Consulta sobre la revisión de la Directiva 93/83 sobre los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable” deberían proporcionar información al respecto. El objetivo principal de la misma era obtener la opinión de las partes interesadas —consumidores, titulares de derechos, entidades de gestión colectiva, PSIs...— en relación al impacto que tendría la extensión del ámbito de aplicación de la Directiva a programas de radio y televisión que se ofrecen a través de Internet.

Debe señalarse que en paralelo a esta consulta, también se abrió otra sobre la revisión de la Directiva 2010/13 de servicios de comunicación audiovisual<sup>31</sup>. Esta Directiva permite que —con algunas excepciones— las empresas que cumplen con los requisitos legales del Estado miembro donde están establecidos presten sus servicios en todo el mercado UE. En la actualidad, la directiva es aplicable a organismos de radiodifusión y organismos que prestan servicios a demanda por Internet como Netflix, pero no a PSI que albergan el llamado “*User Generated Content*” (como YouTube o Vimeo) o a sitios web como los de los periódicos que

---

<sup>31</sup> Disponible en <<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-seeks-views-europes-audiovisual-media-rules>>.

albergan videos cortos sobre noticias de actualidad (STJUE 21 Octubre 2015, C-347/14, “*New media online*”). En la consulta se pregunta si el régimen de la directiva debería extenderse también a estos servicios. Esta extensión estaría además justificada en el grado de convergencia que están adquiriendo estos servicios: los organismos de radiodifusión no se limitan a ofrecer sus programas por televisión sino que con carácter general también lo ofrecen a través de sus sitios web y aplicaciones móviles.

En definitiva, la utilización del binomio principio de control en origen-reconocimiento mutuo como mecanismo de regulación de los derechos de autor en el mercado único digital está de nuevo sobre la mesa europea de negociación. El alcance que la utilización de este mecanismo pueda alcanzar depende del grado de armonización que en opinión del legislador europeo exista actualmente en las legislaciones nacionales. A este tema en particular nos referimos en el último epígrafe.

## V. LA PROHIBICIÓN DEL GEOBLOQUEO Y LAS PRÁCTICAS DE COMPARTIMENTACIÓN DEL MERCADO

Según se ha indicado en el apartado II, la compartimentación del mercado único digital que se deriva del principio de territorialidad se manifiesta en dos sentidos.

Por un lado, la negociación de licencias por parte de los titulares de los derechos para la explotación de las obras se realiza Estado por Estado. Así, si un organismo de televisión quiere adquirir los derechos para emitir una película en dos o más Estados miembros, debe adquirir tantas licencias como Estados miembros en los que quiere operar, y pueden encontrarse con que la licencia para emitir la película en un Estado diferente al de su establecimiento ya se haya otorgado a un organismo que opera en ese país. Como hemos dicho en el apartado II, esto no debería ser necesariamente así, por cuanto nada impide a los titulares de derechos otorgar a un mismo operador licencias para varios Estados a la vez, o licencias pan-europeas. No obstante, resulta mucho más rentable licenciar los derechos Estado por Estado. Así, por ejemplo, Netflix ha estado disponible en distintos Estados miembros desde hace tiempo, pero hasta octubre de 2015, fecha en la que obtuvo las licencias necesarias, no empezó a operar en España. Y, cuando empezó a operar fue sin la posibilidad de ofrecer la última temporada de su serie emblemática, *Houses of Cards*, por cuanto los derechos sobre la misma ya los tenía otro operador.

Por otro lado, la compartimentación del mercado provoca que los usuarios solo puedan acceder a los servicios ofrecidos por los organismos de radiodifusión de su Estado de residencia. Efectivamente, un usuario residente en España no puede contratar el servicio ofrecido por Netflix en Francia o en el Reino Unido. Es más, cuando cualquiera de los usuarios en Netflix en Francia viaja a otro Estado

miembro, tampoco podría disfrutar del servicio contratado. Esta circunstancia resulta incomprensible para los usuarios por su contrariedad con la idea de un mercado único digital y, además, fomenta el recurso a la piratería o a técnicas ilegales de “rodeo” a través de redes privadas virtuales (VPN).

En relación con esta compartimentación del mercado único digital, han sucedido tres acontecimientos que merecen la pena reseñar.

El primero ya se ha comentado: la adopción de la D. 2014/26. Gracias a ella, las empresas que quieren explotar derechos sobre obras musicales en todo el mercado interior sólo deben dirigirse a una entidad de gestión para solicitar la licencia de uso.

El segundo y el tercero son respectivamente la adopción por el Tribunal de Justicia de la STJUE de 4 octubre 2011, “FAPL”, y la reciente publicación por la Comisión Europea de la Propuesta de Reglamento por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior<sup>32</sup>.

### **5.1. Las implicaciones de la STJUE de 4 octubre 2011 “FAPL” para el suministro de contenidos digitales protegidos por derechos de propiedad intelectual en el mercado único digital.**

Los hechos que dieron lugar a la STJUE de 4 octubre 2011 “FAPL” son los siguientes: la *Football Association Premier League* (FAPL) otorga licencias para emitir los partidos de la Liga inglesa de fútbol (*Premier League*) siguiendo el esquema anteriormente descrito, es decir, país por país. En dichas licencias impone una obligación a los licenciatarios de adoptar las medidas necesarias para que la emisión no se pueda ver fuera del territorio de ese país. En particular, cada organismo debe actuar de manera que todas las emisiones suyas que puedan ser captadas fuera de dicho territorio — en particular, las que se emiten vía satélite — estén codificadas de manera segura.

El litigio aparece cuando los abogados de la Premier League observan que algunos establecimientos de restauración en el Reino Unido comenzaron a utilizar decodificadores extranjeros para acceder a los partidos de la “Premier League”. Dichos establecimientos compraban a un distribuidor una tarjeta y un decodificador que permitían la recepción de un canal vía satélite emitido en otro Estado miembro — en concreto un canal griego —, cuyo abono es más ventajoso que el abono del canal británico que tiene los derechos para ese país.

El TJUE empieza su decisión afirmando que las limitaciones territoriales impuestas por las licencias e implementadas tecnológicamente mediante los codificadores son medidas que obstaculizan a los organismos de radiodifusión

---

<sup>32</sup> Doc. COM (2015) 627 Final.



griegos prestar sus servicios en otros Estados miembros (en concreto, en el Reino Unido).

Como se ha dicho, tales obstáculos pueden justificarse en “razones imperiosas de interés general” entre las que, según se ha explicado, se encuentra la protección de la propiedad intelectual. En opinión de la FAPL, estas limitaciones territoriales son necesarias “para garantizar la protección de la remuneración adecuada de dichos titulares”. En particular, la FAPL indica que de no imponerse esas limitaciones, “el titular de derechos de propiedad intelectual no estaría ya en condiciones de obtener los cánones adecuados de licencia por parte de los organismos de radiodifusión, dado que la difusión en directo de encuentros deportivos habría perdido parte de su valor. Efectivamente, los organismos de radiodifusión no estarían interesados en la adquisición de licencias fuera del territorio del Estado miembro de emisión. Una adquisición de licencias para todos los territorios nacionales en los que residen clientes potenciales no resulta interesante desde el punto de vista financiero, debido al precio extremadamente alto de dichas licencias. Por tanto, esos organismos adquieren las licencias para emitir las obras en cuestión en el territorio de un único Estado miembro. Pues bien, están dispuestos a pagar un suplemento importante con la condición de tener la garantía de exclusividad territorial porque esta les permite diferenciarse de sus competidores y atraer de ese modo a más clientes”.

El TJUE no consideró aceptables los argumentos de la FAPL por cuanto las restricciones a la libre prestación de servicios no pueden ir más allá de lo necesario para lograr el objetivo de protección de la propiedad intelectual. Una cosa es adoptar medidas para asegurar a los titulares de derechos afectados la protección de la facultad de explotar comercialmente la obra —lo cual es aceptable—, y otra es adoptar medidas para garantizar a los titulares de derechos afectados la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible. Esto segundo no es aceptable cuando las medidas adoptadas están destinadas a garantizar una exclusividad territorial absoluta que puede provocar diferencias de precio artificiales entre los mercados nacionales compartimentados. Tal compartimentación y la diferencia artificial de precio que de ella resulta son incompatibles con el objetivo esencial del Tratado, que es la realización del mercado interior.

Por otra parte, el TJUE también consideró que las cláusulas de los contratos de licencia exclusiva celebrados entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión constituían una restricción de la competencia prohibida por el Derecho europeo en la materia, puesto que su finalidad es la compartimentación de los mercados nacionales y dificultar o impedir la interpenetración de dichos mercados por operadores de otros Estados miembros.

Las implicaciones de la STJUE de 4 octubre 2011, “FAPL”, son considerables por cuanto con ella se abre la puerta a que los organismos de radiodifusión ofrezcan sus contenidos a usuarios residentes en otros Estados miembros. Ciertamente, estos no van a ser una mayoría por cuanto los contenidos que interesan

a un público u otro son diferentes por razones culturales o lingüísticas, pero la decisión supone un gran paso para la consolidación de un mercado digital único.

En la medida en que los grandes estudios de Hollywood han hecho oídos sordos a esta decisión y siguen imponiendo restricciones territoriales absolutas a los organismos de radiodifusión que adquieren derechos para difundir sus películas, en 2014 la Comisión Europea abrió una investigación por prácticas anticompetitivas<sup>33</sup> que ha derivado en la apertura de un procedimiento sancionador en julio de 2015<sup>34</sup>.

Ahora bien, no resulta del todo claro que la utilización de estas restricciones territoriales sea siempre anticompetitiva. Debe examinarse caso por caso. De hecho, en su pliego de cargos enviados a las partes interesadas en estos procedimientos, la Comisión se refiere a ilegalidad de prohibir las “ventas pasivas” (aquellas en las que es el usuario el que va buscando al prestador localizado en otro Estado para contratar sus servicios, y no a la inversa). Es decir, la prohibición de las “ventas activas” (aquellas en las que es el prestador el que ofrece sus servicios en el Estado miembro de residencia del consumidor) seguiría estando permitida.

Además, de ser posible que los organismos de radiodifusión pudieran prestar sus servicios de contenidos audiovisuales a usuarios de otros Estados miembros, todavía persistiría un cuestión problemática: si el operador sólo tiene la licencia para explotar los derechos en el Estado miembro de establecimiento, ¿cómo va a poder ofrecer sus servicios a usuarios que residen en otros Estados miembros sin que se produzca una infracción de derechos? Algunos hablan, incluso, de que los pliegos de cargos enviados por la Comisión en los procedimientos anteriormente mencionados sólo se entienden si la Comisión está pensando en abrir la puerta al principio de agotamiento del derecho de comunicación pública a nivel europeo<sup>35</sup>.

## 5.2. La Propuesta de Reglamento sobre “geobloqueo”

El tercer acontecimiento a reseñar está referido a la situación de los usuarios, los cuales, por culpa del “geobloqueo” que imponen los organismos de radiodifusión, no pueden disfrutar en otros Estados miembros de los servicios que han contratado en su Estado miembro de residencia. Para luchar contra esta práctica, la Comisión Europea publicó en diciembre de 2015 la Propuesta de Reglamento

---

<sup>33</sup> “Antitrust: Commission investigates restrictions affecting cross border provision of pay TV services”, disponible en <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-15\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm)>.

<sup>34</sup> “Antitrust: Commission sends Statement of Objections on cross-border provision of pay-TV services available in UK and Ireland”, disponible en <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-5432\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm)>.

<sup>35</sup> “Copyright reform through competition law? The Commission’s statement of objections in the pay TV investigation”, disponible en <<https://ipkitten.blogspot.com.es/2015/07/copyright-reform-through-competition.html>>.

por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior.

Su Art. 3 establece que el prestador de un servicio de contenidos en línea debe hacer posible que el abonado que se encuentre presente temporalmente en un Estado miembro diferente al de su residencia habitual pueda acceder al servicio de contenidos en línea y utilizarlo.

Asimismo, de acuerdo con el Art. 5, se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas incluidas en los contratos celebrados entre los titulares de derechos y los prestadores de contenidos, o entre estos últimos y los usuarios que impidan este acceso y utilización al servicio.

Para evitar que la explotación de los derechos de autor que implica este acceso y utilización se pueda considerar como una infracción — por no estar cubierta por la licencia de derechos otorgada —, el Art. 4 indica que “la prestación de un servicio de contenidos en línea, así como el acceso al servicio y su uso por parte de un abonado de conformidad con el artículo 3, apartado 1, se produce únicamente en el Estado miembro de residencia”.

La propuesta debe ser bienvenida por los beneficios que conlleva para impulsar el mercado único digital. Ahora bien, la misma presenta una duda relativa al concepto de “presencia temporal”, pues la definición aportada es muy escueta: “la presencia de un abonado en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia”. ¿Puede entenderse que “presencia temporal” se limita a un par de días? ¿O están los prestadores de estos servicios obligados a impedir el “geobloqueo” cuando la presencia es de dos semanas, un mes o, incluso 6 meses?

## VI. PROFUNDIZAR EN LA ARMONIZACIÓN

Ante la imposibilidad por el momento de crear un título unitario de derechos de autor, y las limitaciones del binomio control en origen-reconocimiento mutuo y de las soluciones aportadas a la compartimentación del mercado único digital, resulta imprescindible acudir al mecanismo tradicional, es decir, la armonización de las legislaciones nacionales.

Aunque pudiera pensarse que la armonización resulta menos compleja que el resto de mecanismos analizados, la tarea no es nada fácil. Las consultas realizadas ponen de manifiesto la existencia de intereses enfrentados: mientras editores, autores y entidades de gestión colectiva abogan por incrementar la protección de los derechos; las asociaciones representantes de los usuarios finales y de las instituciones (bibliotecas, universidades, museos, archivos) abogan por una reforma del sistema que ponga en valor el dominio público.

La necesidad de abrazar todos los intereses en presencia ha llevado a la Comisión Europea a anunciar que el objetivo de la reforma debe ser “conseguir una amplia disponibilidad de los contenidos creativos en toda la UE, garantizar

que la normativa sobre derechos de autor de la UE siga proporcionando un alto nivel de protección a los titulares de derechos y mantener un equilibrio adecuado con otros objetivos de política pública, como la educación, la investigación y la innovación o la igualdad de acceso para las personas con discapacidad, en el entorno digital<sup>36</sup>.

De acuerdo con este enunciado, la Comisión pretende centrar sus esfuerzos en tres áreas: los derechos exclusivos, las excepciones a dichos derechos y los medios de defensa de dichos derechos.

### 6.1. Derechos exclusivos

Un requisito imprescindible para el buen funcionamiento del mercado de los derechos de autor es la posibilidad de que los titulares de los derechos concedan licencias y sean remunerados por la utilización de sus contenidos, incluidos los distribuidos en línea.

Resulta indiscutible que cualquier tipo de explotación de una obra en el entorno digital precisa de la autorización del autor salvo, claro está, que el acto de explotación esté amparado en una excepción al derecho de exclusividad.

Los avances tecnológicos y la aparición de nuevos modelos de negocio en el entorno digital han generado dudas, entre otros aspectos, en relación a la utilización de hipervínculos, los servicios de agregación de noticias, y el agotamiento “digital” del derecho. De estos tres aspectos, la Comisión Europea ha decidido actuar en los dos primeros.

En relación con el tercero, la STJUE de 3 julio 2012, C-128/11, “UsedSoft”, estableció que la descarga de software desde un sitio web debía considerarse un acto de distribución a los efectos de la Directiva 2009/24 y que, bajo ciertas condiciones, el principio de agotamiento del derecho resultaba aplicable. Esta decisión ha abierto la puerta a la aparición de lo que podría llamarse un mercado de productos digitales de segunda mano. Ahora bien, para que este mercado fructifique, resulta preciso aclarar si la jurisprudencia “UsedSoft” resulta aplicable solo en materia de software o también a cualquier contenido digital.

La STJUE de 22 enero 2015, C-419/13, “All Posters”, parece dar a entender que, para el resto de obras, el derecho de distribución exige que la obra se ofrezca en “soporte tangible”, con lo que se reduce enormemente el potencial de este mercado digital de productos de segunda mano. A pesar de esta sentencia, debido a las importantes repercusiones de la decisión y las expectativas que levantó, el legislador europeo debería actuar, cosa que no parece que vaya a suceder a la vista de la *Comunicación*.

---

<sup>36</sup> *Comunicación*, p. 1.

### *a. Hipervínculos y comunicación pública*

Resulta discutido si la introducción de un hipervínculo en un sitio web que enlace a un contenido en otro sitio web puede entenderse un acto de comunicación pública. La cuestión reviste una gran relevancia para los PSI por cuanto la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico no establece ninguna exención de responsabilidad para los sitios web de enlaces — cosa que sí establecen las legislaciones de algunos Estados miembros —.

El TJUE ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión en varias ocasiones<sup>37</sup>. De esta jurisprudencia se puede concluir que el hipervínculo a obras que ya han sido puestas a disposición del público no puede considerarse como un acto de comunicación pública y, por lo tanto, no requiere la autorización del autor. En cambio, si el hipervínculo es a una obra que no ha sido puesta a disposición del público en general, se trata de un acto de comunicación pública que, de no mediar autorización del autor, constituye un acto infractor. En este sentido, en el supuesto típico de una persona que descarga ilegalmente una película de Netflix y la “sube” a Rapidshare, y de un propietario de una página web en el que, entre muchos otros, aparece el hipervínculo a dicho contenido, nos encontramos con que ambos están llevando a cabo actos de comunicación pública no autorizados.

El TJUE también ha establecido en la STJUE de 18 Octubre 2012, C-173/11, “*Football Dataco*”, que dicho acto de comunicación pública se lleva a cabo en el Estado miembro desde el que es accesible el sitio web (y no sólo en aquel en el que se alberga el sitio web con el contenido o el hipervínculo ilícito), lo cual puede implicar una infracción en una pluralidad de Estados.

En cualquier caso, las cuestiones jurídicas que implican la utilización de hipervínculos distan mucho de estar completamente respondidas. De ahí que todavía haya varios casos pendientes ante el TJUE sobre la interpretación de este derecho, derivados curiosamente de procedimientos abiertos en los Países Bajos. El primero es el asunto C-160/15, “*GS Media*”<sup>38</sup>, relativo al carácter ilícito de un hipervínculo a unas fotografías que ya estaban a disposición del público pero cuya publicación su autor no había autorizado. El segundo, el asunto “*Stichting Brein*”<sup>39</sup> en el que se pregunta si la venta de un producto que contiene hipervín-

---

<sup>37</sup> SSTJUE de 7 Marzo 2013, C-607/11, “*TVCatchup*”, de 13 Febrero, C-466/12, “*Svensson*”, de 23 Marzo 2015, C-279/13, “*C More Entertainment*” y el Auto de 21 Octubre 2014, C-348/13, “*Bestwater*”.

<sup>38</sup> Información obtenida de “Case C-160/15, GS Media - Porn! Hyperlinked and Hyperleaked!”, disponible en <<http://eulawradar.com/case-c-16015-gs-media-porn-hyperlinked-and-hyperleaked/>>

<sup>39</sup> Información obtenida de “Case C-527/15, Stichting Brein - copyright brain-teasers about media players”, disponible en <<http://eulawradar.com/case-c-52715-stichting-brein-copyright-brain-teasers-about-media-players/>>.

culos a contenidos no autorizados supone un acto de infracción, y si aquellos que comparten contenidos no autorizados deben considerarse infractores. En fin, el Tribunal Supremo neerlandés también ha preguntado al TJUE sobre la legalidad de compartir hipervínculos “.torrent” en un asunto que afecta al conocido portal “*The Pirate Bay*”<sup>40</sup>.

### ***b. Servicios de agregación de contenidos***

Los servicios de agregación de contenidos y, en particular de noticias (el ejemplo paradigmático es el de Google News) están en el punto de mira de las instituciones desde hace tiempo. Los medios de comunicación consideran que estos servicios hacen dinero a costa de los contenidos proporcionados por otros y, además, les generan pérdidas por cuanto estos agregadores provocan que para acceder a los contenidos, los usuarios ya no tengan que pasar por la página principal del sitio web en cuestión, circunstancia que conlleva una merma en los ingresos por publicidad.

Los agregadores se defienden afirmando que gracias a sus servicios se incrementa el tráfico de los sitios web de los medios de prensa.

Esta disputa se ha extendido a varios Estados: Bélgica, donde tras una decisión judicial en su contra Google News dejó de listar los medios de comunicación de ese país; Francia, donde Google llegó a un acuerdo con los periódicos locales para poder indexar sus contenidos; Alemania, donde se ha adoptado legislación para proteger los intereses de los medios de comunicación, si bien las últimas noticias apuntan a una nueva demanda contra Google; y España, donde tras el establecimiento de un nuevo derecho conexo relativo al uso de contenidos en los índices de estos servicios de agregación (la llamada “Tasa Google”), Google News dejó de operar y otros servicios cerraron sus puertas.

En particular, en España, el nuevo Art. 32.2, vigente desde el 1 de enero de 2015, establece:

2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por

---

<sup>40</sup> Información obtenida de “Case C-610/15, Stichting Brein – seeking website blocks to stop peer to peer technology”, disponible en <<http://eulawradar.com/case-c-61015-stichting-brein-seeking-website-blocks-to-stop-peer-to-peer-technology/>>.

terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Debido al peligro que conlleva para la consolidación del mercado único digital que la regulación de las actividades de estos servicios de agregación se esté realizando de manera diferente de un Estado miembro a otro, la Comisión Europea ha anunciado que “estudiará la conveniencia de medidas específicas en relación con los agregadores de noticias, incluida una intervención sobre los derechos”.

## 6.2. Excepciones a los derechos

Como es conocido, la D. 2001/29 contiene una lista cerrada de 20 excepciones, 19 de las cuales son opcionales. Si unimos el carácter opcional al hecho de que los avances tecnológicos han exigido una adaptación de estas excepciones por los legisladores nacionales, nos encontramos con un problema de inseguridad jurídica derivada de las divergentes normativas adoptadas. Esto afecta de lleno a la creación del mercado único digital, por lo que el deseo del legislador europeo de profundizar en la armonización de la regulación de varias excepciones resulta más que justificado.

En primer lugar, como se ha explicado anteriormente, la Unión Europea tiene intención de ratificar el Tratado de Marrakech, circunstancia que implica la necesidad de llevar a cabo una actuación legislativa para adaptar las legislaciones sobre derechos de autor a los compromisos asumidos en dicho tratado.

En segundo lugar, las tecnologías digitales ofrecen oportunidades a bibliotecas y archivos para cumplir con su función pública de difusión y preservación del conocimiento, que no existían en el momento en el que se adoptaron las excepciones existentes. A nivel europeo existen proyectos de *digitalización masiva* (la respuesta a GoogleBooks) para los cuales se han elaborado un modelo de *Memorandum of Understanding* (MoU) sobre los principios fundamentales para la puesta a disposición de *obras fuera de comercio* acordado entre bibliotecas y archivos y entidades de gestión y editores. La idea es que estos libros que actualmente

están en los archivos de bibliotecas se digitalicen y se pongan a disposición del público en general en el portal *Europeana*<sup>41</sup>.

La D. 2001/29 autoriza a los Estados miembros a adoptar excepciones para que las bibliotecas y archivos puedan llevar a cabo *actos de preservación y archivo de las obras, y consultas* en sus establecimientos. ¿Pero hasta dónde alcanza la excepción? ¿Se debe permitir que una persona se haga una copia de la obra para llevársela a su casa? El TJUE entiende que no (STJUE 11 septiembre 2014, C-117/13, “*Eugen Ulmer*”), ¿es posible el acceso a la obra desde fuera de la biblioteca? Las bibliotecas también están autorizadas al préstamo de las obras (D. 2006/115), pero ¿es posible el préstamo digital?

En este sentido, la Comisión Europea ha anunciado la posibilidad de presentar propuestas legislativas en la primavera de 2016, con el fin de: a) “proteger la conservación del patrimonio cultural por las instituciones, recogiendo el uso de las tecnologías digitales para la conservación y las necesidades de las obras creadas directamente en formato digital o digitalizadas; b) apoyar la consulta a distancia, en redes electrónicas cerradas, de las obras conservadas en bibliotecas académicas y de investigación u otras entidades pertinentes, para fines de investigación y estudio privado”

En tercer lugar, en todos los Estados miembros se prevén excepciones para el uso de la obra con fines de ilustración en la educación y para fines de investigación. Pero existen grandes diferencias regulatorias. En muchos casos, con un grave impedimento a la enseñanza, sobre todo a distancia (por cuanto en muchos casos esas excepciones no están adaptadas al entorno digital) y más, si cabe, para proyectos educativos transfronterizos. Imaginemos un curso online ofrecido por una universidad española que cuenta con alumnos localizados en Francia, Italia y Reino Unido: ¿qué legislación debe regir el uso de las obras que se utilizan en ese curso: ¿la española, o la de cada una de los Estados en los que los alumnos hacen uso de esas obras? A mi modo de ver, estamos ante unos aspectos para cuya regulación se podría utilizar el binomio control en origen-reconocimiento mutuo: si la utilización de la obra está autorizada en el país del establecimiento de la institución educativa, los Estados miembros de residencia de los alumnos deben reconocer la legalidad del uso de la obras para ese curso. No obstante, la Comisión Europea se ha limitado a anunciar la posibilidad de presentar propuestas legislativas para “aclarar el ámbito de aplicación de la excepción de la UE relativa a la «ilustración con fines educativos» y su aplicación a usos digitales y al aprendizaje en línea”. El objetivo de dicha medida sería “aumentar el nivel de armonización, hacer obligatorias para los Estados miembros las excepciones pertinentes y garantizar que se aplican a través de las fronteras de la UE”. Es

---

<sup>41</sup> Disponible en <<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/europeana-european-digital-library-all>>.



decir, la excepción, al igual que en los demás supuestos, dejaría de ser opcional. El legislador europeo impondría un régimen unificado.

En cuarto lugar, la Comisión Europea también se plantea presentar alguna propuesta legislativa en relación con la llamada minería de textos y datos (*data mining*), en virtud de la cual los ordenadores leen y analizan grandes volúmenes de contenidos digitales en el contexto de la ciencia y la investigación. Como explica la propia Comisión, “la falta de disposiciones claras de la UE relativas a dicha minería con fines de investigación científica genera inseguridad en la comunidad investigadora. Ello redundaría en perjuicio de la competitividad y el liderazgo científico de la UE en un momento en que las actividades de investigación e innovación (I+i) deben realizarse cada vez en mayor medida a través de la colaboración transfronteriza e interdisciplinaria y, a mayor escala, en respuesta a los grandes retos de la sociedad que aborda la I+i”.

En quinto lugar, la Comisión Europea anuncia que “evaluará la necesidad de adoptar medidas relativas al canon por copia privada. Tras años de estudios, informes, mediaciones e innumerables decisiones del TJUE<sup>42</sup>, el anuncio de la Comisión sabe a poco. No obstante, la adopción de un régimen armonizado en esta materia resulta ciertamente complejo a la vista de las grandes diferencias regulatorias. Como indica la Comisión, “los Estados miembros imponen cánones a veces con independencia de los pagos ya efectuados en otros Estados miembros, o sin que existan regímenes adecuados de exención o devolución. También pueden producirse pagos indebidos cuando se aplican cánones a productos de uso profesional. [...] También pueden existir prácticas discriminatorias en la distribución de los cánones recaudados, que favorezcan a los titulares de los derechos nacionales”. “Entre los temas que puede resultar necesario abordar figuran el vínculo entre compensación y perjuicio a los titulares de derechos, la relación entre los acuerdos contractuales y el reparto de los cánones, la duplicación de pagos, la transparencia de cara a los consumidores, las excepciones y los principios que rigen los sistemas de reembolso y la no discriminación entre nacionales y no nacionales en la distribución de los cánones recaudados”.

Por último, las anteriores consultas realizadas por la Comisión Europea se preguntaban por los retos regulatorios que presentaba en llamado contenido generado por los usuarios (*User Generated Content* o UGC). En muchos casos, este contenido es original, pero en otros está basado en *copias preexistentes*. En principio, son actividades que precisarían de la autorización del autor, pero debe tenerse en cuenta que son actividades que las redes sociales y otras herramientas de internet han vuelto extremadamente generalizadas en la sociedad. Además, estas actividades de reutilización de las obras (para crear obras derivadas) no

---

<sup>42</sup> Asuntos cerrados: C-467/08 Padawan, C-462/09 Thuiskopie, C-277/10 Luksan, C-457/11 a C-460/11 VG Wort, C-521/11 Amazon y C-435/12 ACI Adam; C-463/12 Copydan, C-572/13 Hewlett-Packard. Todavía está pendiente el asunto C-470/14 “Egeda”.

está limitada a unos pocos, sino que cualquiera lo puede llevar a cabo gracias a estas herramientas. En fin, a la hora de fijar el carácter ilícito o no de estas actividades debe tenerse presente la libertad de expresión como *counterbalance* al derecho del titular de la obra.

Las nuevas herramientas tecnológicas y las redes sociales también conllevan un cambio en los hábitos sociales de los ciudadanos en relación con la manera en que éstos crean, consumen e interactúan con contenidos.

Desafortunadamente, la adaptación del régimen de los derechos de autor a estos nuevos hábitos deberá esperar un mejor momento o, en su caso, deberá realizarse jurisprudencialmente. La única actuación que la Comisión europea pretende acometer a corto plazo tiene que ver con la llamada “libertad de panorama”, excepción que permite la utilización de obras concebidas para estar situadas de forma permanente en el espacio público. Con ello se eximirá de responsabilidad a las personas que tomen fotografías de, por ejemplo, la torre de Pisa y las utilicen exclusivamente para subir la foto a Facebook, es decir, sin ningún interés comercial.

Ciertamente, este avance jurisprudencial del que hablamos en el párrafo anterior sería más sencillo si la legislación europea de derechos de autor contara con una cláusula de “*fair use*”. De hecho, muchos nos preguntamos si no ha llegado el momento de acabar con la lista tasada de excepciones, e introducir una cláusula abierta de usos honrados.

### 6.3. Observancia de los derechos

Como bien afirma la Comisión Europea, “un derecho que no se puede hacer cumplir de forma efectiva tiene poco valor económico”.

La normativa europea en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual está incluida básicamente en la Directiva 2004/48, la cual adaptó al Derecho UE las obligaciones establecidas en la Parte III del Acuerdo ADPIC. Mucho ha llovido desde entonces y, por ello, la Comisión está consultando sobre una posible actualización de la Directiva por cuanto “el marco jurídico actual no parece idóneo para los retos del mercado único digital, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho de información, las acciones de cesación y su efecto transfronterizo, el cálculo de los daños y perjuicios y el reembolso de las costas procesales”.

Dicha actualización debería prever medidas penales de protección de los derechos de propiedad intelectual. La Comisión propuso una directiva en la materia por primera vez en 2005, pero fue rechazada por falta de base jurídica. Tras la adopción del Tratado de Lisboa, dicho problema ya no existe, pues las instituciones han sido dotadas de las competencias necesarias<sup>43</sup>. El problema

---

<sup>43</sup> Art. 83 TFUE.

residirá en lograr que la legislación propuesta establezca un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos establecidos en la Carta de Derechos fundamentales.

En relación con la observancia de los derechos en el entorno digital, debe recordarse que la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico y la Directiva 2001/29 se limitan a establecer una obligación genérica de los prestadores de servicios de cooperar con las autoridades en la prevención o sanción de las infracciones cometidas por los usuarios. Esto ha dado lugar a que cada Estado miembro haya adoptado sistemas diferentes de desarrollo de esta obligación genérica. La Comisión Europea ha decidido adoptar medidas a nivel europeo en dos sentidos.

Por un lado, la Comunicación propone adoptar el método de *follow the money* (“seguir la pista del dinero”), que consiste en adoptar medidas —ya sean legislativas o de autorregulación del sector— para privar a quienes cometan infracciones comerciales de los flujos de ingresos (por ejemplo, de los pagos de los consumidores y la publicidad) procedentes de sus actividades ilegales, teniendo, por lo tanto, un efecto disuasorio. Uno de los Estados donde ya está vigente este método es España, cuyo art 158 ter.5 LPI establece que ante la falta de retirada de unos contenidos ilícitos por parte de un PSI, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá:

(...) requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiriéndoles para que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor.

El problema de regulación como la española es el siguiente: para acelerar la tramitación de las reclamaciones de retirada o bloqueo de contenidos, se ha otorgado la competencia a una autoridad administrativa (la Sección Segunda) que, como tal, sólo tiene competencia sobre el territorio español. Por ello, resulta imposible para la Comisión —a expensas de ser declaradas nulas por falta de competencia territorial— emitir órdenes de retirada o bloqueos de sitios web, o de identificación de titulares de páginas web a PSI establecidos en otros Estados miembros. Para solventar este problema, no hay más remedio que adoptar algún tipo de regulación europea que facilite la cooperación entre autoridades administrativas o judiciales para hacer cumplir estas órdenes.

Por otro lado, la Comunicación vuelve a plantear la posible introducción de mecanismos de “notificación y retirada” (en Europa llamados de “notificación y acción”), si bien no se indica si los mismos deben ser una obligación para los PSI, o si deben adoptarse a partir de códigos de conducta consensuados entre organismos de representación de las partes implicadas: PSIs, por un lado, y usuarios, por otro. Debe recordarse que, por el momento, en la Unión Europea

sólo existe una obligación para los Estados miembros de fomentar este tipo de mecanismos de resolución de disputas (art. 16, Directiva 2000/31), pero en la práctica esto no ha conllevado una adopción generalizada de estos mecanismos por parte de los PSI.

## VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Ante el estado actual de la cuestión, es difícil extraer conclusiones que vayan más allá de la afirmación de que el 2016 promete ser otro año de gran interés para el Derecho de autor europeo.

Por desgracia, la reforma del sistema no va tener la forma de un Código europeo único sobre derechos de autor —ya sea relativo a un título unitario o no—, sino que serán varios los instrumentos adoptados. En particular, habrá que estar atentos a la Propuesta de Reglamento sobre geobloqueo, y a la más que posible propuesta de Directiva de modificación de la D. 2001/29, en la que se introducirán aclaraciones en relación con el régimen de los derechos exclusivos; y una nueva regulación de varias excepciones, la cual muy probablemente tendrá la forma de régimen obligatorio y uniforme —circunstancia, que nos hace dudar de si esta reforma, en particular, se introducirá bajo la forma de directiva o de reglamento—.

El tiempo dirá si dichos instrumentos aportarán algo para la consecución del objeto de lograr el ansiado mercado único digital.

## VIII. ADDENDA

Debido al plazo de cierre del libro colectivo en el que se ha incluido el presente trabajo, en el mismo no se han podido tratar las siguientes propuestas legislativas que vieron la luz entre mayo y septiembre de 2016:

- a) Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2010/13 sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual<sup>44</sup>,
- b) Propuesta de Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital<sup>45</sup>,
- c) Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas de radio y televisión<sup>46</sup>;

---

<sup>44</sup> Doc. COM(2016) 287 final.

<sup>45</sup> Doc. COM(2016) 593 final.

<sup>46</sup> Doc. COM(2016) 594 final.

- d) Propuesta de Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras y otras prestaciones protegidas por los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso<sup>47</sup>.
- e) Propuesta de Reglamento sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso<sup>48</sup>.

Además, se publicaron dos nuevas comunicaciones tituladas “Las plataformas en línea y el mercado único digital Retos y oportunidades para Europa”<sup>49</sup> y “Promover una economía europea basada en los derechos de autor equitativa, eficiente y competitiva en el mercado único digital”<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Doc. COM(2016) 596 final.

<sup>48</sup> Doc. COM(2016) 595 final.

<sup>49</sup> Doc. COM(2016) 288 final.

<sup>50</sup> Doc. COM(2016) 592 final.



# Responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet en derechos de autor<sup>1</sup>

OSCAR MONTEZUMA PANEZ

*Profesor en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia del PUCP*

**SUMARIO:**

*I. CUATRO HISTORIAS SOBRE REGULACIÓN Y TECNOLOGÍA.- II. LA RESPONSABILIDAD DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERNET EN PERÚ Y LA RESPUESTA LEGAL*

Es inconcebible en estos tiempos hablar de derecho de autor sin hacer una vinculación a la tecnología y al impacto que está teniendo en la concepción tradicional de los derechos de autor. Esta relación no se restringe al derecho de autor sino al Derecho en su totalidad. Dedicaré la primera parte de esta ponencia a introducir algunas reflexiones sobre esta apasionante relación entre la tecnología y el Derecho, para luego abordar directamente el impacto y los retos que imponen los entornos digitales al derecho de autor.

## **I. CUATRO HISTORIAS SOBRE REGULACIÓN Y TECNOLOGÍA**

A fines del siglo XIX aparecen en el Reino Unido ciertas regulaciones denominadas “Locomotive Acts”. Estas normas, entre otras cosas, exigían que los dueños de vehículos autopropulsados o automóviles contraten a una persona que vaya unos cuantos metros a pie por delante de ellos cargando una bandera roja advirtiendo a los peatones de su llegada, evitando así situaciones de peligro. Adicionalmente aparecieron las primeras normas sobre límites de velocidad que

---

<sup>1</sup> Ponencia expuesta en el Congreso Internacional sobre Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías organizado por la Maestría de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual de la PUCP (Lima, Febrero, 2015)

exigían a dichos vehículos no exceder las cuatro millas por hora en el campo y las dos millas por hora en la ciudad.

La aparente finalidad de estas normas era la de evitar accidentes. Pero había más detrás de todo esto. Se trataba de un conjunto de normas promovidas por la industria ferroviaria y el negocio de carrozas jaladas por animales, sectores que veían en peligro su modelo de negocio ante la llegada de una nueva tecnología, el automóvil. En efecto, tanto las carrozas como los ferrocarriles eran los medios de transporte por excelencia en 1865 en el Reino Unido, y el automóvil se mostraba como una tecnología disruptiva e innovadora que podría competir con su negocio<sup>2</sup>. Por ello, la industria ferroviaria y la de carrozas jaladas por animales se agruparon y promovieron la promulgación de los “Locomotive Acts” a fin de proteger su negocio. Dichas regulaciones retrasaron el máximo aprovechamiento de una nueva tecnología innovadora (el automóvil) para beneficio de toda la sociedad inglesa. Esta primera situación refleja esa tensa relación entre el Derecho y la tecnología que, como veremos, muchas veces está impregnada de mucho temor a lo incierto, y de la búsqueda de tutela legal para la protección de modelos de negocio establecidos.

Un caso citado por Lawrence Lessig en su libro “Cultura Libre” (2004) nos lleva al año 1903 en el Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. En dicho año, los hermanos Wright crearon una tecnología que les permitiría desplazarse como las aves de un lugar a otro. Se trataba de una tecnología disruptiva que desafiara las leyes de la naturaleza. Los hermanos Wright lograron su objetivo y pronto los aeroplanos comenzaron a usarse con mayor frecuencia y regularidad en Estados Unidos.

Las regulaciones vigentes en Estados Unidos establecían que todo ciudadano tenía derecho de propiedad sobre todo aquello que estuviese dentro de los linderos de su propiedad. Así, uno tenía derecho a la propiedad hasta las profundidades infinitas del subsuelo y del espacio aéreo. Cuando los aeroplanos comenzaron a realizar sus primeros vuelos de ensayo recorrían, como era lógico, todo el espacio aéreo. Un día, una pareja de granjeros de Carolina del Norte, indignados por el sobrevuelo de los aeroplanos, demandaron a los propietarios de los aeroplanos al considerar que éstos no sólo invadían su propiedad, sino que espantaban a sus aves y las terminaban matando. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual resolvió lo siguiente:

La doctrina no tiene lugar alguno en el mundo moderno (la ley que regulaba la propiedad sobre el subsuelo y el espacio aéreo). El aire es una autopista pública, como ha declarado el Congreso. Si esto no fuera cierto, cualquier vuelo

---

<sup>2</sup> Ver al respecto <<http://historiasdelahistoria.com/2012/03/11/porque-en-la-inglesa-de-1865-los-coches-debian-ir-con-tres-ocupantes>>, página web consultada el 23 de diciembre de 2015.



transcontinental sometería a los encargados del mismo a diversas demandas. El sentido común se rebela ante esa idea. Reconocer semejantes reclamaciones privadas al espacio aéreo bloquearía esas autopistas, interferiría seriamente con su control y desarrollo en beneficio del público<sup>3</sup>.

Nuevamente nos encontramos frente a una tecnología que desafió el orden establecido y generó una reacción por parte del Derecho. La respuesta de los tribunales en este caso fue apelar al sentido común para así promover el desarrollo de la innovación y la tecnología. En este caso, la respuesta del Derecho fue una respuesta sensata y adecuada.

Llegamos al año 1984, y encontramos un caso emblemático que nos presenta una nueva dimensión de esa tensión entre la tecnología y el Derecho. Nos referimos al famoso caso “Sony Betamax”, que se enmarca en el tema puntual de nuestra ponencia, el derecho de autor.

El “Betamax” fue una tecnología desarrollada por la empresa Sony. Esta tecnología permitía reproducir con gran flexibilidad obras audiovisuales, series, películas, etc., de manera que el usuario pudiera visualizarlas con posterioridad a su transmisión original. El “Betamax” se lanzó al mercado en el año 1975, generando una alta aceptación en el mercado. Sin embargo, los productores y titulares de derecho de autor vieron que esta tecnología ponía en riesgo la explotación de sus derechos y deciden demandar a la empresa Sony. La principal alegación de los demandantes era que Sony, al haber creado esta nueva tecnología, comercializarla y ponerla a disposición del público, contribuía a fomentar la piratería o lo que en el derecho de autor estadounidense se considera “*contributory infringement*”. Lo cierto es que el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y ésta, en un pronunciamiento histórico<sup>4</sup>, concluyó que el “Betamax” permitía muchos usos razonables que se enmarcaban dentro de la figura del “*fair use*” y no tenían como motivación la infracción de los derechos de autor. Uno de ellos es el denominado “*time shifting*”, es decir, la posibilidad que tiene el usuario de aprovechar mejor su tiempo y visualizar las series o películas en un momento distinto a su transmisión en tiempo real.

Los tres ejemplos anteriores reflejan esa tensa relación entre la tecnología y el Derecho y nos muestran que no se trata de una cuestión nueva ni apocalíptica. Lo importante será procurar siempre que la respuesta legal tenga como punto de partida el sentido común y el fomento de la innovación y el desarrollo tecnoló-

<sup>3</sup> LESSIG, Lawrence, “Free Culture, How big media uses the law and technology to lock down culture and control creativity”, 2004, p. 2. Disponible en <<http://www.freeculture.cc/freeculture.pdf>>, página web consultada el 23 de diciembre de 2015.

<sup>4</sup> Puede revisarse la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en este caso en <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/case.html>>, página web consultada el 23 de diciembre de 2015.

gico. Coincido con lo expuesto anteriormente por Michael Geist<sup>5</sup> al señalar en su exposición que la problemática de los derechos de autor en entornos digitales es básicamente un problema de mercado y que la solución no vendrá del Derecho, sino, más bien, del mercado, es decir, de un cambio de los diversos modelos de negocio digitales. Y ello ya está ocurriendo. Pensemos en modelos de negocio como Spotify o Netflix, donde el usuario no requiere almacenar en su computadora los contenidos descargados de Internet, ni haciendo copias personales en CD, USB o soportes equivalentes. Estos servicios ofrecen bibliotecas muy completas con toda la música, películas y series de televisión que nos podamos imaginar, se encuentran almacenadas en la nube y podemos acceder a ellos a través de un módico pago. Estos cambios no han sido producidos por la legislación del derecho de autor, son cambios que han nacido del propio mercado y coincido en que por esa misma vía vendrán las principales soluciones al problema de la denominada “piratería digital”.

Finalmente quiero referirme a una cuarta tecnología, el Internet. El nivel de disrupción de Internet es aún mayor que el de las tecnologías antes descritas. La diferencia entre Internet y los sistemas de comunicación que la precedieron es su carácter abierto, interactivo y neutral. Aparece la noción de “prosumidor”, es decir, el usuario de Internet no sólo produce sino que consume contenidos de manera simultánea. Así, cualquier persona con una conexión a Internet y un dispositivo de acceso a ella puede convertirse en un líder de opinión o en un aclamado productor de videos. Estas características también han contribuido a que Internet sea un espacio de desarrollo económico importante. De hecho, en recientes estudios de la reconocida consultora McKinsey se logra incluso cuantificar cuál es el impacto que tiene Internet en la economía llegando hasta 3% del PBI en algunos países<sup>6</sup>. El aporte económico que genera Internet es sin duda relevante y genera beneficios a todos, con lo cual cualquier intento de regularla debe considerar este escenario.

Lo anterior no implica desconocer que en Internet se producen usos no autorizados de obras protegidas por derecho de autor de manera masiva y de compleja observancia. Esto es una realidad innegable. Sin embargo ello no convierte a Internet en una tecnología negativa *per se*. Pongo énfasis en esta consideración porque existen ciertos especialistas autodenominados “autoralistas” quienes promueven una defensa cerrada del derecho de autor basada en que la

---

<sup>5</sup> Ponencia del Profesor Michael Geist expuesta en el Congreso Internacional sobre Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías organizado por la Maestría de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual de la PUCP (Lima, Febrero, 2015), denominada “The TPP and the future of IP: A Canadian Perspective”.

<sup>6</sup> Ver al respecto <[http://www.mckinsey.com/Client\\_Service/High\\_Tech/Latest\\_thinking/Impact\\_of\\_the\\_internet\\_on\\_aspiring\\_countries](http://www.mckinsey.com/Client_Service/High_Tech/Latest_thinking/Impact_of_the_internet_on_aspiring_countries)>, página web consultada el 23 de diciembre de 2015.

única solución a la “piratería digital” se encuentra en crear más leyes y fomentar mayor observancia del derecho de autor. Esta visión no logra comprender la lógica de las nuevas tecnologías digitales y los mercados en que éstas operan. En mi opinión, éste enfoque, lejos de procurar un verdadero beneficio para el autor, resulta siendo nocivo para él. Las nuevas tecnologías deben ser vistas como una oportunidad y no necesariamente como una amenaza para los autores.

A continuación desarrollamos cuál es el panorama legal al fenómeno de la infracción de derechos de autor en entornos digitales.

## II. LA RESPONSABILIDAD DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERNET EN PERÚ Y LA RESPUESTA LEGAL

¿Cuál es el escenario actual en materia de responsabilidad de prestadores de servicios de Internet en el caso de los derechos de autor? La primera referencia la encontramos en el artículo 39 del Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el derecho de autor (la “Ley”), que señala lo siguiente:

Artículo 39.- 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. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Este artículo ha sido aplicado en situaciones concretas vinculadas con la infracción del derecho patrimonial de comunicación pública. Si bien este artículo no ha sido aplicado a casos específicos de prestadores de servicios de Internet, dada su redacción bien podría aplicarse a alguna situación que involucre la actividad de prestadores de servicios de Internet, tal como veremos a continuación.

A nivel comunitario, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos) (1993) establece en su artículo 54 la denominada responsabilidad solidaria en materia de infracciones al derecho de autor:

Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Como se puede ver, tanto en la legislación peruana como en la comunitaria, el tenor de ambos artículos es muy similar y establece la obligación que recae en cualquier persona natural o jurídica, de derecho privado o público, de autorizar la utilización de obras o de prestar su apoyo a dicha utilización, sin contar con la autorización previa y escrita del titular de los derechos.

Según lo expuesto, la prestación de “apoyo”, tal como se encuentra redactada en la norma peruana, es bastante amplia y puede llevar a diversas interpretaciones, como aquella desarrollada por el propio Tribunal de la Comunidad Andina al establecer una larga lista de acepciones al término “apoyo”. En efecto, el referido Tribunal en el Proceso 24-IP-98 consideró que el apoyo establecido en el artículo 54 de la Decisión debe ser entendido como todo “amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión”<sup>7</sup>.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha aplicado el artículo 39 de la Ley en términos similares.

Entre los casos más relevantes destaca *Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) contra Unión de Cervecerías Backus & Johnson* (Resolución No. 2405-2009/TPI-INDECOPI bajo Expediente No. 1218-2008/ODA). Dicho caso se inicia con la denuncia interpuesta por APDAYC contra un municipio que no habría cumplido con solicitar la autorización previa y expresa para comunicar públicamente obras musicales de su catálogo en un evento local en el que el municipio participó como organizador. APDAYC denunció no sólo al municipio, sino a la empresa Backus, principal auspiciador del evento, por responsabilidad solidaria al haber auspiciado el evento a sabiendas de que el municipio no contaba con la autorización legal debida. En aplicación del artículo 39 de la Ley, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI consideró responsable solidario al auspiciador en función a las siguientes consideraciones:

(...) si bien el contrato de auspicio no supone la intervención directa por parte del auspiciador en la organización o desarrollo del espectáculo, éste si interviene de manera indirecta. En efecto, el auspiciador podría haber entregado sumas de dinero o determinados bienes útiles a fin de que se lleve a cabo el evento realizado por Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Cabe señalar que la auspiciadora al obtener un beneficio indirecto con la promoción y publicidad de su marca, ésta debería actuar de forma diligente, es decir que los medios utilizados para promocionar y publicitar su marca deben ser medios lícitos. En efecto, la auspiciadora debería controlar que los usos que se hicieran de obras en dicho evento cumplieran con la previa y expresa autorización para su comunicación pública, tal como lo señaló la denunciante en su carta de fecha 22 de mayo de 2008.

Otro caso relevante es aquel que involucró al registrador oficial de dominios. pe en el Perú, es decir, la Red Científica Peruana (RCP). Este caso se inició con

---

<sup>7</sup> Ver al respecto <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/24-ip-98.doc>>, página web consultada el 6 de diciembre de 2015.

una medida cautelar de oficio en la que la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI consideró que la RCP, al permitir el registro del nombre de dominio *piratebay.pe* asociado al conocido sitio web “The Pirate Bay”, portal de intercambio de música protegida por derechos de autor sin autorización, podría incurrir en responsabilidad. Así, mediante Resolución N° 00601-2013/CDA-INDECOPI, la autoridad señaló lo siguiente:

Como puede verse el uso del dominio <http://thepiratebay.pe/> puede coadyuvar a la infracción que cometerían los usuarios que se conectan y comparten información de archivos y, finalmente, proceden a descargar los mismos, siendo que de la revisión del servicio de búsqueda se puede concluir que la infracción al Derecho de Autor es inminente.

¿Cuál ha sido la respuesta legal a nivel internacional a la situación de los prestadores de servicios de Internet en materia de derechos de autor y cómo ello afecta al Perú? Los denominados Tratados de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del año 1996<sup>8</sup> deben su nombre a un momento particular de la historia donde se pensó que el Derecho era la herramienta adecuada para solucionar los problemas generados por el uso no autorizado de obras por Internet. La solución fue pensar en una figura legal que sancione a cualquiera que eluda o vulnere una medida de protección tecnológica. No voy a dedicarme a analizar en detalle esta figura porque ya se hizo mención a ellas en las ponencias anteriores, pero simplemente diré que fue la primera aproximación para intentar resolver el problema generado por la “piratería digital”.

El primer país que implementó los Tratados Internet de la OMPI de Internet fue Estados Unidos y lo plasmó en una norma conocida como la “Digital Millennium Copyright Act” (DMCA). La DMCA no sólo implementa las medidas de protección tecnológica antes referidas, sino que además añade un nuevo catálogo de normas basadas en *safe harbors* o puertos seguros que regulan la responsabilidad que tendrán los prestadores de servicio de Internet por infracciones a derechos de autor de terceros.

Un ejemplo muy básico puede ayudar a entender cómo funciona esta norma. Cuando intento acceder a un video en Internet y de pronto me indican que ya no puedo acceder por supuestas infracciones a las normas de derechos de autor, es probable que ello sea a consecuencia de la aplicación de la DMCA. En nuestro ejemplo, lo que exige la DMCA al dueño de la plataforma de videos en Internet es que apenas tome conocimiento efectivo de algún reclamo por presunta infracción a derechos de autor, actúe diligentemente y tome algún tipo de acción para detener la infracción. Si lo hace, puede beneficiarse del llamado “puerto seguro” y ver limitada su responsabilidad; de lo contrario, puede verse involucrado en

<sup>8</sup> Ver al respecto <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/>> y <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/>>, páginas web consultadas el 23 de diciembre de 2015.

un tema de infracción directa. En Estados Unidos, este modelo se conoce como “*notice and take down*” (notificación y retiro de contenidos), ha sido aplicado desde la entrada en vigencia de la DMCA y no requiere intervención judicial directa. En síntesis, las normas sobre puerto seguro o *safe harbor* exigen a los prestadores de servicios de Internet que dispongan de mecanismos recursos efectivos, rápidos, que solucionen cualquier reclamación sobre infracción a derechos de autor en sus sistemas o plataformas.

¿Por qué esto es importante para Perú? El artículo 16.11.29 del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos (“TLC”) establece la obligación para el Perú no sólo de implementar la regulación sobre medidas de protección tecnológica derivada de los Tratados de Internet de la OMPI, sino además las normativa sobre puerto seguro o *safe harbor* para regular la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet en materia de derechos de autor. Las normas referidas a medidas de protección tecnológica han sido implementadas y se encuentran reguladas en los artículos 2.51, 196-A, 196-B, 196-C y 196-D de la Ley. Sin embargo, la implementación de las normas sobre puerto seguro se encuentra pendiente desde el año 2010. Esta exigencia cobrará más relevancia y urgencia ante una eventual aprobación del Trans Pacific Partnership Agreement (TPP), acuerdo comercial multilateral en el que el Perú se encuentra inmerso y que desarrollaría nuevas disposiciones sobre la materia.

Las normas sobre puerto seguro en el TLC son aplicables a proveedores de contenidos así como proveedores de acceso a Internet. Las condiciones de puerto seguro que exige el TLC para que dichos prestadores de servicios de Internet vean restringida su responsabilidad son no haber participado directamente en la actividad infractora, no tener un beneficio económico directo, actuar de manera expeditiva y atender el problema de manera efectiva una vez que el prestador haya tomado conocimiento real de la infracción. Finalmente, existe una disposición que busca evitar que los prestadores de servicios de Internet monitoreen la actividad de sus usuarios vulnerando su privacidad.

Sin embargo, la implementación de la normativa que promueve un sistema de notificación y retiro de contenidos bajo el régimen de puerto seguro no ha sido pacífica. Un primer cuestionamiento se encuentra relacionado con la institución del debido proceso, ya que estos sistemas colocan en el prestador de servicios de Internet la carga de atender de manera rápida los reclamos de sus usuarios o de posibles afectados respecto de sus derechos de autor: resulta controversial que el ejercicio de la potestad jurisdiccional sea delegado por ley a una entidad privada. Más aún cuando es posible que el prestador de servicios de Internet incurra en error o sea inducido a éste a través de denuncias maliciosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si una entidad privada retira un contenido infringiendo el derecho a la libertad de expresión de alguien bajo una falsa alegación de infracción a derechos de autor simplemente porque el contenido expuesto no es de su agrado? La pregunta de fondo es: ¿Quién tiene que decidir sobre esto? ¿Le

trasladamos toda la decisión a la empresa privada, para que ésta decida sobre la permanencia del contenido o nos apoyamos enteramente en el órgano judicial o administrativo que nos dará una mayor garantía sobre el retiro legítimo de un contenido? En último lugar, existe preocupación sobre las posibles afectaciones a la privacidad de los usuarios si finalmente se exige a los prestadores de servicios de Internet la revelación de la identidad de sus abonados o usuarios sin contar con la necesaria intervención del órgano judicial o administrativo. Todas éstas son sólo algunas preguntas que será necesario atender con detenimiento, amplia discusión y detalle en el proceso de implementación peruano de las disposiciones contenidas en el TLC.





# The Canadian Copyright story: how Canada improbably became the world leader on users' rights in Copyright law\*

---

MICHAEL GEIST

Canada Research Chair in Internet and E-commerce Law,  
University of Ottawa, Faculty of Law.

## SUMARIO:

I. CANADA'S UNLIKELY PATH TO USERS' RIGHTS IN COPYRIGHT.- 1.1. 2002 - *Signs of Change?*- 1.2. 2003 - 05 - *The Recognition of Users' Rights*.- 1.3. 2006-08 - *The Fair Copyright Fight*.- 1.4. 2009 - *Hitting The Reset Button*.- 1.5. 2010 - 2012 - *Copyright Closure: A Bill Passes and the Court Releases a Pentology of Cases*.- II. WHAT THE CANADIAN EXPERIENCE TEACHES.- 2.1. *Users as Copyright Stakeholders*.- 2.2. *The Internet as a Tool for Participation*.- 2.3. *The Role of Academics in the Policy Process*.- 2.4. *Users' Rights Have a Strong Policy Foundation*.- 2.5. *International Flexibility Allows for Users' Rights*.- 2.6. *Trade and copyright*.- 2.7. *People Matter*.

Copyright reform has seemingly always been a contentious policy issue. In the 1880's, publishers battled authors. In the early 1900's piano roll manufacturers clashed with a nascent sound recording industry. In the late 1990's, rights

---

\* My thanks to Ruth Okediji for the invitation to participate in this project and her guidance on this piece, to the peer reviewers for their exceptionally helpful suggestions, Sarah Rooney for her terrific research assistance, and to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and the Canada Research Chair Program for their financial assistance. Any errors or omissions are the sole responsibility of the author.

This chapter is made available under the terms of a Creative Commons BY-NC-SA 3.0 license (details at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0>). The chapter, *The Canadian Copyright Story: How Canada Improbably Became The World Leader On Users' Rights In Copyright Law*, was first published by Cambridge University Press as part of a multi-volume work edited by Ruth Okediji entitled *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions* (the "Volume"). Cambridge University Press's catalog entry for the Volume can be found at [www.cambridge.org/](http://www.cambridge.org/).

holder groups, comprised primarily of the recording industry, Hollywood, and copyright collectives challenged librarians and the education community. Decade after decade, the battle for an appropriate copyright balance remains the same, though the players involved in the debate occasionally change.<sup>1</sup>

The same has been true in Canada, where disputes over Canadian copyright date back to the 1880s, when the country found itself sandwiched between the United States and Great Britain over copyright and was unable to pass its own domestic legislation.<sup>2</sup> Given the long history of copyright reform battles, there was little reason to think that when the Canadian government launched a public consultation on digital copyright issues in the spring of 2001 that the effort would mark the beginning of a dramatic shift in approach in which thousands of Canadians would become politically engaged on copyright policy and pressure the government to rethink how it struck the copyright balance.<sup>3</sup>

In many respects, there was little to distinguish Canadian copyright law at the time. Previous attempts at reform were characterized primarily by the influence of the largest lobby groups, particularly the entertainment industry, which had successfully navigated the Canadian copyright policy framework to achieve successes that eluded the user community, represented for most of the 1980s and 1990s by education and library associations.

For example, the previous round of reforms, which concluded in 1996, featured a new private copying levy worth millions to the recording industry. The inclusion of a new levy was the culmination of years of lobbying efforts dating back almost 15 years. It started with a 1982 government study that noted the emergence of home recording equipment and recording industry concerns that home taping would result in declining revenues for the industry and royalties for artists. A detailed economic analysis found that the impact on the industry was actually relatively small, however, leading to the conclusion that it was premature to introduce a home taping compensation levy.<sup>4</sup>

The recording industry was undaunted, however, and increased the pressure for a levy system. A Parliamentary committee signaled its agreement in 1985, finding that the proliferation of audio recording devices meant that home copying

---

<sup>1</sup> See, e.g., DEAZLEY, Ronan, *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, Edward Elgar, Cheltenham, 2006; BENTLY, Lionel, *Global copyright: three hundred years since the Statute of Anne, from 1709 to cyberspace*, Edward Elgar, Cheltenham, 2010.

<sup>2</sup> See, e.g., BANNERMAN, Sara, *The struggle for Canadian copyright : imperialism to internationalism, 1842-1971*, UBC Press, Vancouver, 2013.

<sup>3</sup> Industry Canada, *Consultation Paper on Digital Copyright Issues*, Industry Canada, Ottawa (22 June 2001) online: <[http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/h\\_rp01102.html](http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/h_rp01102.html)>.

<sup>4</sup> GEIST, Michael, "Groundhog Day," (13 June 2005), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2005/06/groundhog-day/>> [hereinafter: Groundhog Day].

was a real threat to the traditional revenue streams of copyright owners.<sup>5</sup> The committee also made it clear that the levy system should be technology neutral. It presciently noted that “future recording devices might not use blank tape, thereby making a tape royalty obsolete. The work could be stored in a computer memory with no independent material support at all.”<sup>6</sup> The committee therefore declined to limit the levy to any particular technology, instead proposing that the royalty “be based upon both the material support used to store the work and on the machine used to make the reproduction.”<sup>7</sup> CRIA applauded the decision with then President Brian Robertson claiming that home copying was costing the industry between \$250 - \$600 million per year. He stated that for every one purchased record, there was one record taped at home without compensation, leading to “no growth” in the industry between 1979 and 1986.<sup>8</sup>

In 1994, the Department of Canadian Heritage established the Task Force on the Future of the Canadian Music Industry, co-chaired by Robertson and the Canadian Independent Record Production Association President Brian Chater.<sup>9</sup> The Task Force concluded that delays in copyright reform “threatens to seriously penalize Canada’s music industry, to deprive Canadian performers of the proceeds from their work, of their moral and financial rights, and to place Canada in the ranks of the under-developed countries in terms of protection of intellectual property.” Based on claims that three private copies were being made for every retail sale, the Task Force recommended enacting private copying levies.

In 1996, the government introduced legislation to create a private copying system. CRIA responded by celebrating 15 years of lobbying efforts. However, Robertson lamented that “I think the lack of it over the past 10 years has literally killed dozens of (music) careers. I think this is going to make a huge difference for artists, in terms of letting them make one more album or do one more tour that will give them the ability to prolong and develop their careers.”<sup>10</sup>

Having concluded two rounds of reforms in the late 1980s and 1990s that not only added private copying but also codified moral rights and statutory damages, copyright reform in Canada was typified by the limited consideration of user concerns leading to a law that featured few significant copyright limitations

---

<sup>5</sup> House of Commons, Standing Committee on Communications and Culture, *A Charter of Rights for Creators – Report of the Subcommittee on the Revision of Copyright, Supply and Services*, Ottawa, Canada, 1985.

<sup>6</sup> *Id.* at.

<sup>7</sup> *Id.* at.

<sup>8</sup> “Groundhog Day”, *supra* note 4.

<sup>9</sup> Task Force on the Future of the Canadian Music Industry, *A time for action*, Department of Canadian Heritage, Ottawa, 1996, online: <[http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/cdn\\_heritage/task\\_force\\_music-e/final-e.pdf](http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/cdn_heritage/task_force_music-e/final-e.pdf)>

<sup>10</sup> “Groundhog Day”, *supra* note 4.

or exceptions.<sup>11</sup> Fair dealing was viewed as an exception that necessitated a narrow interpretation and most other exceptions were tailored to specific sectors or technologies with little room for expansion.

The reform process itself was confined primarily to a small group of stakeholders comprised of the entertainment associations, broadcasters, publishers, copyright collectives, educational institutions, and libraries. Few individuals had participated in past consultations and copyright garnered little national media attention. Moreover, the major Canadian political parties were largely aligned on copyright with the Liberal government and the opposition parties jockeying for positions to demonstrate their support for artists by increasing copyright protections.

The relative lack of interest in copyright and users' rights was not limited to the political world. The Supreme Court of Canada evinced little interest in the issue, releasing an average of one major copyright case every ten years. At the time, the most recent significant copyright case was *Bishop v. Stevens*, a 1990 decision that involved the recording of a song without permission.<sup>12</sup> In that case, Justice McLachlin (as she then was) suggested that since the *Copyright Act* was based on UK law, it was adopted with a single object: "namely, the benefit of authors of all kinds, whether the works were literary, dramatic or musical."<sup>13</sup>

That singular focus was evident in *Michelin v CAW Canada*, a 1997 Federal Court case involving a suit against a union's distribution of leaflets during a labour dispute that included the image of the Michelin man logo.<sup>14</sup> The union argued that the use of the logo was a parody and thus qualified as criticism under the fair dealing exception.<sup>15</sup> The court rejected that argument, emphasizing the need to strictly interpret the fair dealing provision, while maintaining that parody was not an enumerated exception within the *Copyright Act* and that further, it was not synonymous with criticism.

Eleven years later, Canadian copyright law and policy bore little resemblance to the situation in 2001. A decade of public debate culminated in copyright reforms that were amongst the most user friendly in the world, featuring an

---

<sup>11</sup> See, Bill C-60 passed in 1998 (Phase One of copyright reform process) and Bill C-32, passed in 1997 (Phase Two of copyright reform process).

<sup>12</sup> [1990] 2 SCR 467 <<http://canlii.ca/t/1fsv7>>, 72 DLR (4th) 97.

<sup>13</sup> *Ibid* at para 58.

<sup>14</sup> [1997] 2 FC 306 <<http://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/1996/1996canlii3920/1996canlii3920.html>>.

<sup>15</sup> See BAILEY, Jane, *Deflating the Michelin Man: Protecting Users' Rights in the Canadian Copyright Reform Process* in GEIST, Michael, ed, *In the public interest the future of Canadian copyright law*, Irwin Law, Toronto, 2005, at 125.

expansion of fair dealing, a host of new consumer exceptions, innovative new technology focused exceptions, limitations on liability for non-commercial infringement, and notable safeguards for user privacy in Internet service provider liability rules. In just over a decade, copyright emerged as a major policy issue in Canada and the broader public became a vocal, active, and influential participant in the process.

The dramatic changes were not limited to the policy and legislative realms. The Supreme Court of Canada released nearly as many copyright decisions during that eleven-year period as it did in the prior 100 years. Its copyright decisions are unrecognizable when contrasted with the *Bishop* approach. Today, Canadian copyright law is best known for having affirmatively adopted the view that exceptions are more properly regarded users' rights, the incorporation of technological neutrality as foundational principle of copyright law, and the affirmation of an expansive approach to fair dealing, which Canada's highest court views as the most important users' right. Indeed, while there has been an emergence of a users' rights discourse in Israeli law, Canada remains the only country in the world where the highest court has positively (and repeatedly) affirmed the principle of users' rights within copyright law.

This paper explores the stunning evolution of Canadian copyright law, highlighting how technology, the Internet, and a growing awareness of the wider implications of copyright policy for education, commerce, creativity, and everyday consumer uses sparked a users' rights movement that helped shape copyright policy long before the better-known digital rights successes involving SOPA/PIPA in the United States and the Anti-Counterfeiting Trade Agreement in Europe. Indeed, the Canadian copyright story demonstrates how individuals were able to leverage social media and a strong scholarly foundation to not only stop legislative proposals, but to proactively forge a positive copyright agenda that placed users at the centre of policy development.

The paper is divided into two parts. The first part tracks Canada's unlikely path to users' rights in copyright. Starting in 2002, it chronicles many of the important political, policy, and caselaw developments that ultimately resulted in one of the world's most user-friendly copyright reform bills. Part two explores what the Canadian experience can teach others, by identifying some of the key ingredients to the copyright policy success story.

## **I. CANADA'S UNLIKELY PATH TO USERS' RIGHTS IN COPYRIGHT**

### **1.1. 2002 - Signs of Change?**

With the passage of the World Intellectual Property Organization's Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty in 1996, copyright regimes worldwide underwent significant reform to comply with these

new treaty requirements.<sup>16</sup> The U.S. took the lead in 1998, enacting the highly contentious Digital Millennium Copyright Act.<sup>17</sup> The European Union followed in 2001, passing a similarly controversial Copyright Directive that brought European copyright law into conformity with the WIPO treaty requirements.<sup>18</sup>

Canadian officials had long expressed some concerns with the treaty. According to internal government documents, during the last round of negotiations in 1996, officials acknowledged that “in certain areas, the proposed treaty language has not been the subject of adequate debate within Canada – or indeed internationally.”<sup>19</sup> Perhaps arising from these concerns, the memo concluded by noting “the delegation will not have full powers to sign a treaty.”<sup>20</sup>

Moreover, the position of the Canadian government at the WIPO Diplomatic Conference was to support provisions that would not result in major changes to domestic law or were sufficiently flexible in implementation. In particular, the memo states that “Canada will also support provisions that constitute minor changes to domestic policy, or which provide flexibility to adopt measures compatible with Canadian policy.”<sup>21</sup>

In the aftermath of the WIPO Diplomatic Conference, Canadian authorities remained non-committal about how (and for a period whether) Canada would implement the treaties. Although it was clear that some reforms were coming, observers were unsure about whether a Canadian version of the DMCA was on the horizon. In 2001, the government released a series of proposals that suggested that though it was committed to establishing some new protections, it planned to tread cautiously while the full impact of the digital environment on copyright remained uncertain. The proposals covered four key issues – a new Internet “making available” right, the legal protection afforded to technical measures such as encryption to digitally “lock” content and to rights management information, as well as the liability of Internet service providers for copyright infringement.<sup>22</sup>

To the surprise of many in the government, the consultation attracted over 700 responses, the vast majority of which came from individuals and user-

---

<sup>16</sup> WIPO Copyright Treaty, 20 December 1996, I-38542, online: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>>; WIPO Performances and Phonograms Treaty, 20 December 1996, I-38543, online: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/>>.

<sup>17</sup> *Digital Millennium Copyright Act*, Pub L no 105-304, 112 Stat 2860 (1998).

<sup>18</sup> *Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society*, 2001/29/EC, L167, 2001-06-22, p 10, L6, 2002-01-10, p 70 (2001).

<sup>19</sup> GEIST, Michael, “Canada and the WIPO Internet Treaties: Flexibility Was Always Key,” (23 December 2009), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2009/12/canada-and-wipo-treaty/>>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Supra*, note 20.

<sup>22</sup> *Supra*, note 3.

oriented groups.<sup>23</sup> Most respondents had not previously participated in copyright policy and provided an early sense of an emerging, ad-hoc coalition of user perspectives on copyright that would mushroom over the following decade.

For example, over one hundred computer scientists responded to the government's call for comments, expressing concern that following the U.S. lead on copyright could result in researchers refraining from public presentations of their research for fear of inviting industry-sponsored lawsuits or, worse, landing in jail as Russian computer programmer Dmitri Sklyarov did in the U.S. after he delivered a presentation in Las Vegas on his company's latest software program.<sup>24</sup>

The education community, including virtually every provincial minister of education, voiced concern that new technical measures provisions might result in diminished fair dealing rights for students and teachers. Moreover, they argued that the use of content on the Internet might need a specific educational use exemption to ensure that valuable materials may be used in schools.

Librarians also worried about the loss of balance in copyright law that technical measures protections might bring. For example, the Canadian Library Association argued that "the introduction to the Copyright Act of sanctions against the circumvention of technological measures used by copyright owners to protect their works has the potential of providing copyright owners an unchallenged means of overriding all limitations on their statutory rights and of denying users their legitimate rights of access to protected works."<sup>25</sup> Meanwhile, several archivist organizations pointed out the importance of historical materials and raise their concern that statutory changes could diminish the ability of Canadians to access their own history.

Yet despite the early emergence of a user voice on copyright, the government remained largely indifferent to those perspectives. In late 2002, it issued the Section 92 report, a statutorily mandated roadmap of short, medium, and long-term copyright policy priorities. Many individuals argued that Canada did not need to reform its copyright legislation in order to ensure that it was compliant with the WIPO Internet treaties, but it became apparent that the government did not agree, as the report left no doubt that Canadian legislation would be amended in response to them.

---

<sup>23</sup> Response from Canadians: Submissions Received Regarding the Consultation Papers, Industry Canada and Department of Heritage, Ottawa, 2001, online: <[https://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/h\\_rp01105.html](https://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/h_rp01105.html)>.

<sup>24</sup> "US v. ElcomSoft Sklyarov," Electronic Frontier Foundation, online: <<https://www.eff.org/cases/us-v-elcomsoft-sklyarov>>.

<sup>25</sup> Canadian Library Association Response to the Consultation Paper on Digital Copyright Issues, (14 September 2001), online: <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/tp00347.html>>.

While the government's perspective on copyright showed little sign of change, the Supreme Court of Canada began to shift its view on the issue in 2002. The perspective evident in *Bishop* and *Michelin* remained firm for ten years — including throughout the 1997 *Copyright Act* reform process — until *Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, a decision that featured explicit support for a copyright balance and due consideration for copyright's effect on innovation.<sup>26</sup> In doing so, the case marked the beginning of the departure from the *Bishop's* perspective of a single purpose for copyright toward a dual purpose that incorporated the interests of both creators and users.

The case involved a challenge by Claude Théberge, a Quebec painter with an international reputation, against an art gallery that purchased posters of Théberge's work and proceeded to transfer the images from paper to canvas. The gallery's technology was state of the art — it used a process that lifted the ink off the poster and transferred it to the canvas — . The gallery did not actually create any new images or reproductions of the work, since the poster paper was left blank after the process was complete. Théberge was nevertheless outraged — he believed he had sold paper posters, not canvas-based reproductions — and he proceeded to sue in Quebec court, requesting an injunction to stop the transfers, as well as the seizure of the existing canvas-backed images.

Although the Quebec Court of Appeal ruled in favour of the seizure, the majority of the Supreme Court overturned that decision, finding that the images were merely transferred from one medium to another and were not reproduced contrary to the *Copyright Act*. Writing for the majority of the Court, Justice Ian Binnie stated that

[T]he proper balance among these and other public policy objectives lies not only in recognizing the creator's rights but in giving due weight to their limited nature. . . . Once an authorized copy of a work is sold to a member of the public, it is generally for the purchaser, not the author, to determine what happens to it.<sup>27</sup>

Binnie also emphasized the dangers of copyright law that veers too far toward copyright creators at the expense of both the public and the innovation process. He noted that “[e]xcessive control by holders of copyrights and other forms of intellectual property may unduly limit the ability of the public domain to incorporate and embellish creative innovation in the long-term interests of society as a whole, or create practical obstacles to proper utilization.”<sup>28</sup>

It is fair to say that many in the Canadian copyright bar may have initially underestimated the shift that was underway. For example, Roger Hughes, one of Canada's leading copyright experts (now a federal court judge) told one repor-

---

<sup>26</sup> [2002] 2 SCR 336, 210 DLR (4th) 385.

<sup>27</sup> *Ibid* at para 31.

<sup>28</sup> *Ibid* at para 32.



ter that “Théberge really does not impact on digital copyright or digital situations that may arise, for instance, out of (the U.S. Digital Millennium Copyright Act).”<sup>29</sup> Jay Kerr-Wilson, then a counsel with the Canadian Cable Television Association, said “people will probably try to use this by analogy to argue digital stuff, but it’s not a digital case. Canvas and paper isn’t bits and bytes.”<sup>30</sup>

## 1.2. 2003 - 05 – The Recognition of Users’ Rights

By late 2003, the entertainment industry was growing increasingly impatient with the lack of Canadian progress on copyright reform. In fact, earlier that year, historians, academics, and individuals banded together to defeat a small copyright provision that had been inserted into a bill dealing with the Library of Canada archives. The provision called for the extension of the term of copyright for unpublished works of deceased authors.

Dubbed the “Lucy Maud Montgomery Copyright Term Extension Act” – referring to a controversial copyright term extension bill in the U.S. that was passed with the active support of the Disney Corporation which sought to delay Mickey Mouse’s entry into the public domain – the Canadian bill arose at the request of the heirs of author Lucy Maud Montgomery of *Anne of Green Gables* fame, who wrote ten volumes of diaries during her lifetime that were not published until after her death. When it became clear that those works would enter into the public domain in 2004, the heirs sought a copyright extension from the government to maintain exclusive control over her works until 2018.<sup>31</sup>

Opponents of the change noted that the proposed change did little more than transfer the value of the work from the general public to Ms. Montgomery’s heirs, while failing to create any new work or providing society with any tangible benefit. Those concerns seemed to resonate with a parliamentary committee considering the bill since it agreed to drop the provisions just before the House of Commons recessed for the summer.

With copyright reform stalled in the House of Commons and even minor reforms facing a backlash, supporters of more immediate reform turned to the Standing Committee on Canadian Heritage and its chair Sarmite Bulte, a Liberal Member of Parliament whose support for the entertainment industry was well known. The committee conducted brief hearings on copyright in the fall of 2003,

<sup>29</sup> “Théberge Supreme Court case divides experts on digital copyright applicability,” *The Wire Report*, (1 May 2002), online: <<http://www.thewirereport.ca/news/2002/05/01/th%20C3%A9berge-supreme-court-case-divides-experts-on-digital-copyright-applicability/13513>>.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Bill C-8, *The Library and Archives of Canada Act*, 2nd Sess, 38th Parl 2004 (assented to 22 April 2004) RSO 2004, c 11, online: <[http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills\\_ls.asp?ls=C8&Parl=37&Ses=3](http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=C8&Parl=37&Ses=3)>

leading to a recommendation in the “strongest possible terms” to the responsible ministers that they instruct their officials to prepare draft legislation by February 10, 2004, in order that the government might ratify the WIPO Internet treaties.<sup>32</sup> In fact, Canadian Heritage Minister Sheila Copps remarkably urged the committee to look to CRIA for the necessary wording, noting “at this point I would suggest that the best course of action to achieve your objectives might be to hear from CRIA to see what would be an acceptable wording.”<sup>33</sup>

When that failed to move the responsible ministers, the committee conducted more extensive hearings in the spring of 2004 and released a second set of recommendations that almost completely neglected user perspectives on copyright.<sup>34</sup> These included recommendations for the swift ratification of the WIPO Internet treaties and increased liability for Internet service providers. The hearings were widely viewed as one-sided, with few user groups or interests represented. In fact, on the day the committee examined education and copyright, only one representative from the education community was invited, prompting one Member of Parliament to note that the representative was “the odd man out.”<sup>35</sup>

Not only did the committee reject fair dealing reform or new copyright exceptions, but it instead recommended creating a new licence to cover Internet based works. This new licence would require schools to pay an additional fee for works found on the Internet. Although it acknowledged that some work on the Internet is intended to be freely available, the committee recommended the adoption of the narrowest possible definition of publicly available, covering only those works that were not technologically or password protected and contained an explicit notice that the material could be used without prior payment or permission.

The committee report would prove to be the high water mark in Canada for a copyright approach without a user perspective. The education community, led by provincial ministers of education, loudly protested the recommendations, while Canada’s information technology community issued a public letter warning of its danger to that economic sector. Months later, a national election also altered the long-term impact of the report. The committee lost many of its original members,

---

<sup>32</sup> House of Commons, Standing Committee on Canadian Heritage (November 2003), online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1169804&Language=E&Mode=1&Parl=37&Ses=2>>.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> House of Commons, Standing Committee on Canadian Heritage, *Interim Report on Copyright Reform*, (May 2004), online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1350628&Language=E>>.

<sup>35</sup> House of Commons, Standing Committee on Canadian Heritage (April 2004), online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1329168&Language=E&Mode=1&Parl=37&Ses=3>>

with at least one, former MP Paul Bonwick, wasting little time in signing up as a paid lobbyist for Access Copyright, a leading copyright collective.<sup>36</sup>

After the election, a newly constituted committee adopted a decidedly different tone. Although it re-tabled the report, Liberal MP Marlene Catterall, the new committee chair, publicly expressed a desire to learn more from both sides about the issues. NDP committee member Charlie Angus, who was elected for the first time in the 2004 election, was even more direct, warning that “the recommendations could herald the end of the Internet as a digital intellectual commons.”<sup>37</sup> The Angus position was particularly notable since it marked the first time that there was clear division among political parties in Canada. Moreover, Angus brought enormous credibility to the issue as he was a working musician before entering politics and remained an active performer.

The policy reversal came full circle in March 2005 as the government released its official response to the committee report.<sup>38</sup> Setting out the immediate path for Canadian copyright reform, it rejected virtually every committee recommendation. In late June, Bill C-60, the first copyright bill, followed with flexible anti-circumvention rules and some user-focused provisions (notably a “notice-and-notice approach for ISPs), but no expansion of fair dealing and no significant new user exceptions.<sup>39</sup>

Bill C-60 did feature new educational and library exceptions, but even those were saddled with onerous restrictions. For example, the bill purported to promote Internet-based learning by permitting schools to communicate lessons featuring copyrighted materials via telecommunication. The bill restricted that new right, however, by forcing schools to destroy the lesson within 30 days of the conclusion of the course. Moreover, schools were required to retain, for three years, records that identified the lesson as well as the dates it was placed on a tangible medium and ultimately destroyed.

The library provisions were even more restrictive, compelling librarians to restrict access to knowledge in order to provide it. The bill allowed libraries and archives to provide digital copies of materials, however, in order to do so they were required to limit further communication or copying of the digital files and ensure that the files could not be used for more than seven days.

---

<sup>36</sup> GEIST, Michael, “Time to Clean up Canadian Copyright,” (15 January 2006), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2006/01/time-to-clean-up-canadian-copyright/>>.

<sup>37</sup> McORMAND, Russell, “Holly Heffernan (Calgary Southwest, NDP) replies to questions,” (11 January 2006), online: <<http://www.digital-copyright.ca/node/1712>>.

<sup>38</sup> GEIST, Michael, “Canada Rejects One-Sided Approach to Copyright Reform,” *Toronto Star* (28 March 2005).

<sup>39</sup> Bill C-60, *An Act to Amend the Copyright Act*, 1st Sess, 38th Parl, 2005, online: <[http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/Bills\\_ls.asp?ls=C60&Parl=38&Ses=1](http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/Bills_ls.asp?ls=C60&Parl=38&Ses=1)>.

Users were not the only groups unhappy with the bill. The U.S. government voiced its concern with the legislation, using the Special 301 Report process weeks before its introduction to identify the key concerns: anti-circumvention rules and ISP liability standards:

The U.S. copyright industry is concerned about proposed copyright legislation regarding technological protection measures and internet service provider (ISP) liability, which if passed, would appear to be a departure from the requirements of the WIPO Internet Treaties as well as the international standards adopted by most OECD countries in the world. The United States urges Canada to adopt legislation that is consistent with the WIPO Internet Treaties and is in line with the international standards of most developed countries. Specifically, we encourage Canada to join the strong international consensus by adopting copyright legislation that provides comprehensive protection to copyrighted works in the digital environment, by outlawing trafficking in devices to circumvent technological protection measures, and by establishing a “notice and takedown” system to encourage cooperation by ISPs in combating online infringements.<sup>40</sup>

Once introduced, a U.S. State Department cable noted that some stakeholders were so unhappy with the bill that “faced with such a flawed document, some industry representatives are stuck hoping that the legislation, for which they pushed so long and hard, will die in committee.”<sup>41</sup> The U.S. influence would shape the Canadian legislation in the years to come as the requirements for WIPO Internet treaty ratification would emerge as one of the most contentious domestic copyright issues.

Bill C-60 also generated considerable academic commentary with the release of *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law*.<sup>42</sup> I served as editor for the book, which brought together the majority of Canadian academics researching and writing about intellectual property. In all, there were 19 peer-reviewed chapters, all of which were made available under a Creative Commons licence. The book signaled a desire for a new generation of copyright academics to engage in Canadian policy and its contributions have since been cited numerous times by the Supreme Court of Canada.

---

<sup>40</sup> USTR, Special 301 Report (2005) online: <<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPEnforcement/Special301Review/2005USTRSpecial301Report.pdf>>.

<sup>41</sup> US Department of State, *Evolution Of Industry Response To Canada's Draft Copyright Amendment Legislation*, Mission Ottawa, Ottawa, 31 October 2005, Cable No 05OTTAWA3244 at para 7, online: <<https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=05OTTAWA3244&q=kipr>>.

<sup>42</sup> GEIST, Michael, ed, *In the public interest the future of Canadian copyright law*, Irwin Law, Toronto, 2005.

It also marked the emergence of scholarship focused on users' rights within copyright. For example, Professor Abraham Drassinower wrote *Taking User Rights Seriously*, in which he argued that users' rights are an incidence of authorship and therefore cannot be mere exceptions.<sup>43</sup> Meanwhile, Professor Teresa Scassa picked up on the users' rights issue in *Interests in the Balance*, which emphasized the departure by the Supreme Court of Canada in its assessment of the copyright balance.<sup>44</sup>

While Bill C-60 later died with yet another election call, the leading Supreme Court of Canada copyright decision of the period had a far more lasting effect. The March 2004 release of *CCH Canadian v Law Society of Upper Canada*, in which a unanimous Supreme Court strongly affirmed its support for a balanced approach to copyright law, breathed new life into fair dealing.<sup>45</sup>

The case involved a dispute between the Law Society of Upper Canada and several legal publishers. The Law Society, which maintains the Great Library, a leading law library in Toronto, provided the profession with two methods of copying cases and other legal materials. First, it ran a service whereby lawyers could request a copy of a particular case or article. Second, it maintained several stand-alone photocopiers that could be used by library patrons. The legal publishers objected to the Law Society's copying practices and sued for copyright infringement. They maintained that the materials being copied were entitled to copyright protection and that the Law Society was authorizing others to infringe on their copyright.

The Law Society emerged victorious on most counts in this regard, as the court ruled that it had neither infringed the publishers' copyright nor authorized others to do so. In its decision, the court provided a detailed discussion of the fair dealing exception, concluding that the exception should be granted a large and liberal interpretation.<sup>46</sup> In fact, the court remarkably fashioned exceptions to copyright infringement as users' rights that must be balanced against the rights of copyright owners and creators.<sup>47</sup>

Before reviewing the scope of the fair dealing exception under the Copyright Act, it is important to clarify some general considerations about exceptions to copyright infringement. Procedurally, a defendant is required to prove that his or her dealing with a work has been fair; however, the fair dealing

---

<sup>43</sup> DRASSINOWER, Abraham, *Taking User Rights Seriously*, in GEIST, Michael, ed, *In the public interest the future of Canadian copyright law*, Irwin Law, Toronto, 2005, at 462.

<sup>44</sup> SCASSA, Teresa, *Interests in the Balance*, in GEIST, Michael, ed, *In the public interest the future of Canadian copyright law*, Irwin Law, Toronto, 2005, at 41.

<sup>45</sup> [2004] 1 SCR 339, 2004 SCC 13, available on CanLII.

<sup>46</sup> *Ibid* at paras 48-60.

<sup>47</sup> *Ibid* at para 12.

exception is perhaps more properly understood as an integral part of the Copyright Act than simply a defence. Any act falling within the fair dealing exception will not be an infringement of copyright. *The fair dealing exception, like other exceptions in the Copyright Act, is a user's right. In order to maintain the proper balance between the rights of a copyright owner and users' interests, it must not be interpreted restrictively.*<sup>48</sup>

Having characterized fair dealing as a users' right that must not be interpreted restrictively, the Court then illustrated the appropriate application of a fair dealing analysis:

The fair dealing exception under s. 29 is open to those who can show that their dealings with a copyrighted work were for the purpose of research or private study. "Research" must be given a large and liberal interpretation in order to ensure that users' rights are not unduly constrained. I agree with the Court of Appeal that research is not limited to non-commercial or private contexts.<sup>49</sup>

The importance of the *CCH* decision to the application of the fair dealing provision cannot be overstated. In a single decision, the Supreme Court elevated fair dealing from a limited exception that was viewed as largely ineffectual to a users' right that must not be interpreted restrictively and cannot be unduly constrained. While the *Copyright Act* grants copyright holders with a large basket of rights, the *CCH* decision provided a powerful reminder that those rights are not absolute.

The *CCH* decision drew a mixed reaction. The academic community emphasized its importance with articles by the likes of Craig<sup>50</sup> and Drassinower<sup>51</sup> that focused on the important shift in copyright.<sup>52</sup> The Supreme Court later cited both articles in its 2012 copyright decisions.

The rights holder community alternated between dire warnings and denial. On the dire warnings side, Roger Hughes told one reporter: "who would (now) do a mathematical text or an encyclopedia or something like that without thinking, my goodness, who's going to be handing out copies of this and why and under what

<sup>48</sup> *Ibid* at para 48 (emphasis added).

<sup>49</sup> *Ibid* at para 51.

<sup>50</sup> Craig, Carys J., "The Changing Face of Fair Dealing in Canadian Copyright Law: a Proposal for Legislative Reform", *Osgoode Digital Commons*, Paper 76, 2005, online: <[https://apps.osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/9D7E0F2555DC3E1E852571CD0054E156/\\$FILE/The%20Changing%20Face.pdf](https://apps.osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/9D7E0F2555DC3E1E852571CD0054E156/$FILE/The%20Changing%20Face.pdf)>.

<sup>51</sup> DRASSINOWER, Abraham, "Taking User Rights Seriously", 2005, online: <[https://www.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/Three\\_02\\_Drassinower.pdf](https://www.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/Three_02_Drassinower.pdf)>.

<sup>52</sup> See also, GERVAIS, Daniel, *Canadian Copyright Law Post-CCH*, 18 I.P.J. 131; and SCASSA, Teresa, *Recalibrating Copyright Law? A Comment on the Supreme Court of Canada's Decision in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada* 3 CJLT 89.

circumstances?"<sup>53</sup> More common was the denial side, with arguments that users' rights was simply a metaphor and that little had changed. For example, Access Copyright's immediate reaction was "this ruling does not change the fact that most copying of copyright protected works does not fall under fair dealing. The Supreme Court stated definitively that copyright does exist in original works, and that is why organizations must sign an Access Copyright licence or risk breaking the law."<sup>54</sup>

### 1.3. 2006-08 – The Fair Copyright Fight

An election call in late 2005 consigned Bill C-60 to the dustbin, but copyright played a surprisingly important role in the election campaign that straddled 2005 and 2006. Liberal MP Sarmite Bulte, the Parliamentary Secretary for Canadian Heritage and chair of the Standing Committee on Canadian Heritage, found herself embroiled in a controversy over a fundraiser for her benefit hosted by the leaders of the major entertainment lobby groups four days before voters were scheduled to go to the polls.<sup>55</sup>

The fundraiser attracted national media attention as it sparked debate about the influence of campaign financing within the Canadian policy framework. Moreover, the issue marked one of the first effective online campaigns to raise awareness about copyright, which led *Maclean's*, Canada's national newsweekly, to label the fight "Bulte vs. the Bloggers".<sup>56</sup>

While it is unlikely that a copyright fundraiser alone changed the course of voting in the riding, there is little doubt that the copyright questions had an impact on Bulte's effectiveness on the campaign trail. When she first faced the issue, she focused on transparency and characterized criticisms as "egregious."<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> "Supreme Court finds Law Society's fax service not in breach of copyright laws", *The Wire Report*, (17 March 2004), online: <<http://www.thewirereport.ca/news/2004/03/17/supreme-court-finds-law-society%E2%80%99s-fax-service-not-in-breach-of-copyright-laws/11788>>.

<sup>54</sup> "Supreme Court rules copyright existed in works copied by Law Society of Upper Canada, but copyright was not violated," *Access Copyright*, (4 March 2004), online: <<http://web.archive.org/web/20040407013109/http://accesscopyright.ca/resources.asp?a=145>>.

<sup>55</sup> "Liberal MP takes flak for lobbyists' fundraiser", *CBC News*, (6 January 2006), online: <<http://www.cbc.ca/news/arts/liberal-mp-takes-flak-for-lobbyists-fundraiser-1.609390>>; "Bloggers trample on MP's hopes for re-election," *Canadian Press*, (26 January 2006), online: <<http://www.canada.com/topics/technology/story.html?id=4bd9d3d7-5397-4ae5-91ea-0648a608feb9&k=24795>>.

<sup>56</sup> CAMPBELL, Colin, "Wrath of the bloggers," *Maclean's Magazine*, (18 January 2006), online: <[https://web.archive.org/web/20060220062959/http://www.macleans.ca/topstories/politics/article.jsp?content=20060123\\_120006\\_120006](https://web.archive.org/web/20060220062959/http://www.macleans.ca/topstories/politics/article.jsp?content=20060123_120006_120006)>.

<sup>57</sup> JANKE, Steve, "Sarmite Bulte, copyright laws, and her staged debate," *The Reclusive Antiquarian* (1 January 2006), online: <<http://minx.cc:1080/?post=149779>>.

She later told an all-candidates meeting that she would not let Michael Geist, the EFF and “pro-user zealots” intimidate and silence her.<sup>58</sup> Moreover, she alternately claimed that it wasn’t a fundraiser<sup>59</sup> and threatened to sue me for posting on the issue. On election day, Bulte lost by thousands of votes, one of only two ridings in the Greater Toronto Area to change hands from the prior election held 18 months earlier.

Bulte was not the only one to lose during that election. More than ten years of Liberal rule came to an end with the election of the Conservatives and their leader, Stephen Harper. The change in government provided an opportunity for a pause in the increasing tensions over copyright policy in Canada. The new Conservative government promised swift action, but it was not until late 2007, nearly two years after being elected, that a comprehensive bill finally appeared on the House of Commons order paper.

During the intervening two years, new groups focused on users’ rights and copyright emerged as an increasingly prominent issue on the Canadian scene.

The most influential new group was the Canadian Music Creators Coalition, which included well known Canadian musicians such as Steven Page, Andrew Cash, and Brendan Canning.<sup>60</sup> The musicians argued that the recording industry did not represent their interests and they disavowed legal strategies that involved suing individual file sharers. The group garnered significant media attention and obtained meetings with Industry Minister Maxime Bernier and Canadian Heritage Minister Bev Oda. Soon after, more than 500 Canadian art professionals formed another coalition to call on the government to adopt a balanced approach to copyright reform. Appropriation Art: A Coalition of Arts Professionals included arts organizations from Alberta, BC, Quebec, Ontario, and Saskatchewan along with hundreds of artists from across Canada.<sup>61</sup>

The copyright issue spilled over to other areas as well. For example, then-Privacy Commissioner of Canada Jennifer Stoddart issued a public letter to the ministers in which she expressed “concerns about the pervasive threat of surveillance that these new technologies represent [referring to technological protection

---

<sup>58</sup> IRVING, Ian, “Election Night in Canada: Parkdale/High Park All Candidates debate,” *False Positives*, (11 January 2006), online: <<http://www.falsepositives.com/index.php/2006/01/11/election-night-in-canada-parkdale-high-park-all-candidates-debate/>>.

<sup>59</sup> GEIST, Michael, “It’s a Celebration,” (17 January 2006), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2006/01/its-a-celebration/>>.

<sup>60</sup> PAGE, Steven, “A Barenaked guide to music copyright reform,” *National Post* (1 May 2006), online: <<http://www.canada.com/nationalpost/news/issuesideas/story.html?id=3367a219-f395-4161-a9b9-95256c613824>>.

<sup>61</sup> Appropriation Art Coalition, online: <<http://appropriationart.ca/portfolio/the-coalition/>>.



measures]” and welcomed the opportunity to meet with the government before a copyright bill is introduced and to appear before the relevant Parliamentary Committee during hearings on a bill.<sup>62</sup>

The corporate sector also became increasingly engaged on the issue. The Digital Security Coalition, comprised primarily of new technology companies, issued a public letter calling for the adoption of a fair use approach in Canada, arguing that Canada’s more restrictive copyright approach placed them at a competitive disadvantage:

In our view, debates over copyright policy have focused myopically on the demands of the multinational content industry, and not enough on Canada’s needs for laws that foster innovation and security in a digital environment. Canadian innovators rely on the unacceptably narrow defence of fair dealing for the legality of reverse engineering and security research. Our American competitors face no such uncertainty with respect to the broader US defence of fair use, which clearly captures reverse engineering. It is time to address this competitive disadvantage by harmonizing fair dealing with fair use.<sup>63</sup>

Telus, Canada’s second largest telecommunications company, also jumped into the political fray with an open letter that recommended a “living fair use” model:

The Government should ensure Canadians are able to use new technologies to fully enjoy copyrighted materials they have legally obtained or accessed in a manner that does no real measurable harm to copyright owners’ legitimate interests. For example, customers of TELUS and other Canadian broadcasting distribution undertakings (BDUs) should be able to use new technologies to record, store and access television programming, for their own private enjoyment, at a time of their choosing (“time-shifting”). Similarly, Canadians should be able to transfer content they own from one device to another for ease and flexibility of access for their private use (“space-shifting”).<sup>64</sup>

The delay was aided by the government’s decision to introduce anti-circumvention legislation in May 2007, following extensive pressure from the movie industry. In fact, Bev Oda, the Minister of Canadian Heritage, held a private meeting in Ottawa with Canadian Motion Pictures Distributors Association Pre-

---

<sup>62</sup> Letter from Jennifer Stoddart, Federal Privacy Commissioner, to Beverley J. Oda, Minister of Canadian Heritage and Maxime Bernier, Minister of Industry (17 May 2006), online: <[http://www.privcom.gc.ca/media/let/let\\_ca\\_060517\\_e.asp](http://www.privcom.gc.ca/media/let/let_ca_060517_e.asp)>.

<sup>63</sup> GEIST, Michael, “Canadian Digital Security Companies Warn Against Anti-Circumvention Laws,” (22 June 2006), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2006/06/canadian-digital-security-companies-warn-against-anti-circumvention-laws/>>.

<sup>64</sup> GEIST, Michael, “Telus Joins Call for Fair Use,” (15 August 2006), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2006/08/telus-letter/>>.

sident Douglas Frith one year earlier, at which Frith provided the government with draft legislation – legislation that the association itself had crafted – that likely served as the basis for the anti-camcording bill.<sup>65</sup>

The CMPDA meeting focused on several issues, including counterfeiting and signal theft, yet it was a movie piracy amendment to the Criminal Code that was clearly top of mind. An advance CMPDA briefing document claimed that legislative reform was needed to address the growth of unauthorized camcording in Canadian movie theatres. Much like the bill that ultimately passed, which contained a maximum jail term of five years for the recording of a movie in a theatre for the purposes of commercial distribution without the consent of the theatre owner, the CMPDA draft bill similarly envisioned a maximum of five years imprisonment for “any person who knowingly operates the audiovisual recording function of any device in a public place while a cinematographic work is being exhibited.”<sup>66</sup>

Department officials were not persuaded by the proposal, however, warning in the Ministerial briefing note that the penalty provisions in the Copyright Act already constituted criminal offences and that “it is unclear how these measures would prove more efficient.” That conclusion was consistent with comments from Justice Minister Rob Nicholson, who initially rejected the calls for movie piracy legislation by noting that “the country is not completely bereft of laws in this area.”<sup>67</sup>

In light of the tepid governmental response, the industry went on the offensive, threatening to delay the release of movies in the Canadian theatres, cancelling Canadian pre-screenings, enlisting the support of U.S. officials, and floating inconsistent claims of Canadian responsibility for global camcording that ranged from 20 to 70 percent (the Oda briefing note stated that Montreal alone was responsible for 40 percent of unauthorized film reproductions in the world market, twice what CMPDA later claimed for all of Canada).<sup>68</sup>

The industry’s lobby efforts were clearly successful. Ignoring the inconsistent claims, the absence of evidence that Canadian films were being affected, and the contrary internal advice, a bill was quickly drafted and introduced during a visit from then California Governor Arnold Schwarzenegger.<sup>69</sup> The bill sailed quickly

---

<sup>65</sup> GEIST, Michael, “Behind-scenes action led to camcording bill,” *Toronto Star* (11 June 2007), online: <[http://www.thestar.com/business/2007/06/11/behindscenes\\_action\\_led\\_to\\_camcording\\_bill.html](http://www.thestar.com/business/2007/06/11/behindscenes_action_led_to_camcording_bill.html)>.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> “Harper pledges law to combat camcording in cinemas,” *CBC News* (31 May 2007), online: <<http://www.cbc.ca/news/arts/harper-pledges-law-to-combat-camcording-in-cinemas-1.654149>>.

through Parliament in just three weeks with little study and no desire among opposition parties or other stakeholders to actively oppose it.<sup>70</sup>

The anti-camcording bill relieved some of the lobbying pressure on copyright reform, but a meeting in August 2007 in Montebello, Quebec between Canadian Prime Minister Stephen Harper and then-U.S. President George W. Bush put the copyright issue back on the legislative agenda. According to a U.S. State Department cable:

Senior GOC officials, especially Industry Minister Prentice, repeatedly assured the Ambassador and senior Mission Canada officers that the copyright bill would be introduced “soon.” Specifically, assurances were given that the legislation had been finalized and would be introduced prior to the Christmas recess, and then again immediately upon Parliament’s return in January.<sup>71</sup>

Three months after the meeting between the two leaders, the copyright bill appeared on the House of Commons notice paper with a plan to table it in early December 2007.<sup>72</sup>

However, just days before I had started a Facebook group called Fair Copyright for Canada that ultimately galvanized opposition to the forthcoming bill.<sup>73</sup> Within a week, 10,000 members joined the group, within two weeks there were 25,000 members, and within months over 90,000 Canadians had joined the Facebook group.<sup>74</sup> Moreover, local Facebook chapters sprung up in communities across the country as the public sought out ways to influence government policy.

While Facebook was not the only source of activity — there was mounting coverage from the mainstream media along with hundreds of blog postings — the momentum was unquestionably built on thousands of Canadians who were determined to have their voices heard in light of plans to introduce a bill with no advance public consultation.

---

<sup>70</sup> Bill C-59, *An Act to amend the Criminal Code* (unauthorized recording of a movie), 1st Sess, 39th Parl, 2007, online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2993072&Language=e&Mode=1>>.

<sup>71</sup> GEIST, Michael, “Wikileaks Cables Show Massive U.S. Effort to Establish Canadian DMCA,” (29 April 2011), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2011/04/wikileaks-cables-on-us-copyright-lobby/>>.

<sup>72</sup> Notice Paper, 10 December 2007, online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3187201&File=11&Language=E&Mode=1&Parl=39&Ses=2>>.

<sup>73</sup> Online: <<https://www.facebook.com/FairCopyrightCanada>>.

<sup>74</sup> HAGGART, Blayne, “Fair Copyright for Canada: Lessons from the First Facebook Uprising,” *Orangespace*, (7 June 2013), online: <<http://blaynehaggart.wordpress.com/2013/06/07/fair-copyright-for-canada-lessons-from-the-first-facebook-uprising/>>.

Much to the surprise of skeptics who painted government as unable or unwilling to listen to public concerns, those voices had an immediate impact. Ten days after the Facebook group's launch, then-Industry Minister Jim Prentice delayed introducing the new copyright reforms, seemingly struck by the rapid formation of concerned citizens who were writing letters and raising awareness.<sup>75</sup> The move shocked traditional stakeholders. ACTRA, the leading actors' union, urged Prentice "to do the right thing" by ignoring the protests of a "vocal minority."<sup>76</sup> Several music associations also issued a press release expressing their "growing concern" with the legislative delays.<sup>77</sup>

A U.S. State Department cable confirmed the role that users played in delaying the introduction of the bill:

From December 2007 to mid-February, senior GOC officials and well-informed private sector contacts assured the Embassy that legislative calendar concerns were delaying the copyright bill's introduction into Parliament. Our contacts downplayed the small – but increasingly vocal – *public opposition to copyright reform led by University of Ottawa law professor Dr. Michael Geist. On February 25, however, Industry Minister Prentice (please protect) admitted to the Ambassador that some Cabinet members and Conservative Members of Parliament* – including MPs who won their ridings by slim margins – opposed tabling the copyright bill now because it might be used against them in the next federal election. Prentice said the copyright bill had become a "political" issue. He also indicated that elevating Canada to the Special 301 Priority Watch List would make the issue more difficult and would not be received well.<sup>78</sup>

Not only had tools like Facebook had an immediate effect on the government's legislative agenda, but the community that developed around the group also led to a "crowdsourcing" of knowledge. Canadians shared information, posed questions, posted letters to politicians, and started a national conversation on copyright law in Canada. The initiative was not without its detractors, however. For example, Barry Sookman took the Fair Copyright for Canada Facebook group

---

<sup>75</sup> "Government retreats on copyright reform," *CBC News* (13 December 2007), online: <<http://www.cbc.ca/news/technology/government-retreats-on-copyright-reform-1.657296>>.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> "Government's Delay in Introducing Copyright Reforms Concerns Canadian Music Industry," *CNW Group* (14 December 2007), online: <<http://www.newswire.ca/en/story/132273/government-s-delay-in-introducing-copyright-reforms-concerns-canadian-music-industry>>.

<sup>78</sup> US Department of State, *Canada: Special 301*, Mission Ottawa, Ottawa, 31 October 2005, Cable No 08OTTAWA311, online: <<https://wikileaks.org/cable/2008/02/08OTTAWA311.html>>.

to task for the “the unbalanced manner in which information and arguments about the Government’s proposed copyright bill and its likely effects have been presented at the site.”<sup>79</sup>

The Fair Copyright for Canada backlash succeeded in delaying the bill, but it did not kill it. Bill C-61 was later introduced in June 2008, six months after first appearing on the notice paper.<sup>80</sup> Despite the growing interest of users in copyright reform and the emergence of tools to make their voices heard, the bill sought to tilt Canadian law toward greater enforcement and restrictions on the use of digital content, leading Liberal Industry critic MP Scott Brison to warn that it could result in a “police state.”<sup>81</sup> With the opposition Liberal party now also criticizing the government’s approach, copyright emerged as divisive political issue in Canada.

Like its predecessor, Bill C-61 ignored fair dealing with no expansion to the exception. In fact, the decision to avoid reforms to fair dealing came despite internal departmental analysis that even with the broader interpretation to fair dealing arising from the *CCH* decision, it was still far from certain that uses such as parody and satire were adequately protected by Canadian copyright law.<sup>82</sup> The bill did include a series of new consumer-focused exceptions, including a time shifting provision that legalized recording of television programs, a private copying of music provision that allowed consumers to copy music onto their iPods, and a format shifting provision that permitted transferring content from analog to digital formats. The new rules were subject to a host of limitations, however, since users could not retain recorded programs or create backups of popular consumer products such as DVDs.

Most controversial were the anti-circumvention rules, which were far more restrictive than those found in the previous Bill C-60. The law created a blanket prohibition on circumventing the digital locks that frequently accompanied consumer products such as CDs, DVDs, and electronic books.

The public and political reaction to Bill C-61 was decidedly negative. For example, polling firm Angus Reid released the results of a poll two weeks after

---

<sup>79</sup> SOOKMAN, Barry, “Facebook Fair For Copyright of Canada: Replies to Professor Geist,” *Osgoode Digital Commons* (2008), online: <<http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=ohrlp>>.

<sup>80</sup> Bill C-61, *An Act to Amend the Copyright Act*, 2nd Sess, 39th Parl (2008), online: <<https://openparliament.ca/bills/39-2/C-61/>>.

<sup>81</sup> NOWAK, Peter, “Copyright could result in police state: critics,” *CBC News* (12 June 2008), online: <<http://www.cbc.ca/news/technology/copyright-law-could-result-in-police-state-critics-1.707544>>.

<sup>82</sup> Industry Canada, “Treatment of Parody and Satire under the Current Copyright Exceptions Framework,” *Advice Paper*, (21 May 2008), online: <<http://storage.blogues.canoe.ca/davidakin/pdf/0805copyright.pdf>>.

the bill was introduced which found 39 percent of the public wanted their Member of Parliament to vote against it as compared to 32 percent who supported the bill.<sup>83</sup> More tellingly, 76 percent agreed with the statement that the proposed amendments “are being introduced as a result of lobbying by the North American music market.”<sup>84</sup>

The opposition parties also voiced their concern with the bill. The NDP, which had long been associated with artists and creative communities, focused on both the need for compensation for creators and improved rights of access for consumers:

The NDP is strongly opposed to this bill and we are calling on MPs from other parties to listen to their constituents and join us in the growing chorus against it. Rather, we are pushing for legislation that will ensure that artists and creators are compensated for their work but that also ensures consumers are able to enjoy reasonable rights of access.<sup>85</sup>

Once again, the public led the way with a sustained, grassroots campaign against the bill throughout the summer. Industry Canada received more than 30,000 physical letters opposing the bill within weeks of introduction, while the local Fair Copyright for Canada chapters began meeting in community venues to strategize on how they could effectively oppose the bill.<sup>86</sup> Critics leveraged the Internet to raise awareness, conducting a YouTube contest,<sup>87</sup> tracking media coverage, and posting thousands of comments about the implications of the bill. Indeed, the effort was so effective that several Members of Parliament held town hall meetings in their constituencies to discuss the copyright bill.<sup>88</sup>

Yet just like Bill C-60, Bill C-61 also died soon after it was introduced as there was an election call in September 2008, meaning that the bill was never debated in the House of Commons. After a summer of public discussion and negative media coverage, however, the government was prepared to consider a new approach.

---

<sup>83</sup> GEIST, Michael, “Angus Reid Poll on Copyright Reveals Strong Opposition to C-61,” (19 June 2008), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2008/06/angus-reid-on-copyright-2/>>.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> GEIST, Michael, “NDP Response to the Prentice DMCA,” (18 June 2008) online: <<http://www.michaelgeist.ca/2008/06/ndp-on-c-61-2/>>.

<sup>86</sup> GEIST, Michael, “CRIA Launching Grassroots Campaign for Canadian DMCA,” (9 April 2009), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2009/04/cria-grassroots-for-dmca/>>.

<sup>87</sup> “C-61 in 61 seconds,” Youtube (16 July 2008), online: <<https://www.youtube.com/watch?v=igu-7jDljsU>>.

<sup>88</sup> See, eg, <<https://www.facebook.com/events/19588553894/>>.

#### 1.4. 2009 - Hitting The Reset Button

Following two failed bills and mounting political opposition over copyright reform, the government responded in 2009 with some significant changes. Tony Clement became the Minister of Industry, providing a fresh copyright perspective that was more receptive to users' rights and demonstrating an obvious enthusiasm for new technologies. His counterpart at Canadian Heritage, James Moore, was similarly supportive of social media and new technologies and the two ministers seemed to signal a willingness to re-examine previous legislative choices.

The first major step was a national copyright consultation in the summer of 2009 that actively engaged government ministers and thousands of Canadians.<sup>89</sup> It included a website that offered Canadians several ways to ensure that their voices were heard. There was a direct submission process, an online discussion forum, and a calendar that included information on roundtables (which were by invitation only) and public town halls that were open to the public and streamed online. The site also features an RSS feed, audio and video transcripts of the roundtables, and an official Twitter feed.

Clement used the consultation to identify a new concern: in an era of rapidly changing technology, Clement wondered aloud how the government could ensure that a new copyright bill was built to last.<sup>90</sup> Clement's focus on longevity appeared to be a tacit acknowledgement that Bill C-61 had not been sufficiently forward looking. Indeed, with specific references to VHS tapes, emphasis on digital rights management, and blocks on the use of network-based personal video recorders, critics argued that bill was past its best before date the moment it was introduced.

According to a U.S. State Department cable, the consultation concerned both the established stakeholders and the U.S. government. The cable noted:

The large scale of these consultations concerns some stakeholders. Some have told the Embassy that at best, the consultations look like a stall tactic to delay the introduction of a copyright reform bill, and at worst, cover for the Government to walk back from support for strong, WIPO-compliant copyright reform... Most interested parties agree that the howls of protest from grassroots consumer groups virtually guarantee that the copyright bill will be more 'consumer friendly' than the last iteration.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Industry Canada, *Government of Canada Launches National Consultations on Copyright Modernization*, Industry Canada, Ottawa, 20 July 2009, online: <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/04020.html>>.

<sup>90</sup> Industry Canada, *Roundtable on Public Hearings on Copyright*, Industry Canada, Ottawa, 29 July 2009, online: <[http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/h\\_04028.html](http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/h_04028.html)>.

<sup>91</sup> US Department of State, *Copyright Reform in Canada: Day 4,235*, Mission Ottawa, Ottawa, 31 October 2005, Cable No 09OTTAWA583, online: <[https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09OTTAWA583\\_a.html](https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09OTTAWA583_a.html)>.

The consultation ultimately generated over 8,300 responses, an unprecedented number for a government consultation of this nature.<sup>92</sup> The success led some to criticize the use of form letters in the public participation in the 2009 copyright consultation.<sup>93</sup> It is certainly true that some of the largest public participation initiatives on digital policies have leveraged social media to encourage the public to register its support through online petitions, form letters, and social media support. Yet the practices were not dissimilar to those employed by the incumbent stakeholders. In the 2009 copyright consultation, form letters were so widely used that Industry Canada segregated the submissions. The form letters included submissions from employees working in the music industry,<sup>94</sup> music rights holders,<sup>95</sup> and employees of a publishing company.<sup>96</sup>

In fact, traditional stakeholders used the emergence of significant individual participation to encourage their own members to more actively engage in the consultation. For example, Access Copyright, a leading copyright collective rights management organization, told members that “it is vital that you also get involved to ensure that your voice is heard,” warning:

It’s a simple fact that users outnumber us. But Canadian users involved in the online debate are so adept at leveraging the internet and social networks to their advantage, there’s a danger that your voices as Canadian creators and publishers will be drowned out by the chatter. Your interests need to be expressed as forcefully as possible, and it’s up to you to get involved to make that happen.<sup>97</sup>

Moreover, the traditional stakeholders were active participants in the consultation process and warned the government against expanding users’ rights within

---

<sup>92</sup> DOYLE, Simon, “Industry Canada responds to consultation criticism, says process was a ‘tremendous success,’” *The Wire Report*, (23 April 2010), online: <<http://www.thewirereport.ca/news/2010/04/23/industry-canada-responds-to-consultation-criticism-says-process-was-a-tremendous-success/20686>>.

<sup>93</sup> OWENS, Richard, *Noises Heard: Canada’s Recent Online Copyright Consultation Process – Teachings and Cautions*, IP Osgoode, online: <<http://www.iposgoode.ca/2010/04/noises-heard-canadas-recent-online-copyright-consultation-process/>>

<sup>94</sup> Industry Canada, *I Work in Canada’s Music Industry*, Industry Canada, Ottawa, 1 March 2010, online: <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/01616.html>>.

<sup>95</sup> Industry Canada, *Letter Requesting Changes to the Copyright Act*, Industry Canada, Ottawa, 1 March 2010, online: <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/01227.html>>.

<sup>96</sup> Industry Canada, *I am an Employee of a Publishing Company*, Industry Canada, Ottawa, 1 March 2010, online: <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/008.nsf/eng/01617.html>>.

<sup>97</sup> Access Copyright, “Copyright Debate Takes Aim at Your Livelihood,” online: <<http://www.magazinescanada.ca/search-news-results/pub:1852/Copyright-Debate-Takes-Aim-at-Your-Livelihood#.VUYkM2RDs0N>>.



copyright. Access Copyright argued that the Supreme Court of Canada's *CCH* decision pointed to the need to create new statutory restrictions on fair dealing:

Rather than an expansion of fair dealing, Access Copyright believes that it may be necessary to qualify the fair dealing provision as set out by the Supreme Court of Canada in the *CCH* decision, in order to ensure that Canada is compliant with the three-step test. Access Copyright contends that the fair dealing provision as interpreted by the Supreme Court of Canada conflicts with the normal exploitation of a work and causes an unreasonable loss of income to creators and publishers.<sup>98</sup>

### **1.5. 2010 – 2012 – Copyright Closure: A Bill Passes and the Court Releases a Pentology of Cases**

Emboldened by the consultation's success and the evident interest in the issue, Clement and Moore promised new legislation by the summer of 2010 and lived up to this commitment with Bill C-32, tabled in the House of Commons in June 2010.<sup>99</sup> From the moment of its introduction, it was readily apparent that the bill would be the target of unprecedented scrutiny and public debate. Virtually every copyright stakeholder group wasted little time in posting their quick analysis, often welcoming the introduction of the bill, but reserving judgment on the fine print. Those groups were joined by the tens of thousands of Canadians who over the prior two years had joined Facebook groups, raised copyright concerns with their elected representatives, or participated in the copyright consultation.

The government also mobilized with a media campaign characterizing the bill as "balanced copyright." The campaign represented a re-framing of the government's prior positioning, which had emphasized a "made in Canada" approach. Clement and Moore actively engaged with the public, responding to dozens of comments posted on Twitter and assuring the public that they were open to potential amendments. "Balance" became the watchword of the legislation, as even CRIA adopted it by providing financial backing for a website called Balanced Copyright for Canada that urged users to tweet at Parliamentarians, respond to opinion pieces in the media, and write directly to Members of Parliament.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> GEIST, Michael, "Access Copyright: Reduce Fair Dealing, No Taping TV Shows or Format Shifting," (14 October 2009), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2009/10/access-copyright-copycon-submission/>>

<sup>99</sup> Bill C-32, *An Act to Amend the Copyright Act*, 3rd Sess, 40th Parl (2009), online: <[http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills\\_ls.asp?Language=E&ls=C32&Mode=1&Parl=40&Ses=3&source=library\\_prb](http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?Language=E&ls=C32&Mode=1&Parl=40&Ses=3&source=library_prb)>.

<sup>100</sup> NOWAK, Peter, *Consumer groups blast Moore over copyright* (16 June 2010), online: <<http://www.cbc.ca/news/technology/consumer-groups-blast-moore-over-copyright-1.868095>>.

The claims of balance were based largely on efforts to find compromise positions on some of the most contentious copyright issues. Bill C-32 included sector-specific reforms with something for almost everyone: new rights for performers and photographers, a new exception for Canadian broadcasters, new liability for BitTorrent search services, as well as the legalization of common consumer activities such as recording television shows and transferring songs from a CD to an iPod. In fact, there was even a “YouTube” user-generated content remix exception that granted Canadians the right to create remixed work for non-commercial purposes under certain circumstances.<sup>101</sup>

There were a number of areas where the government worked toward a genuine compromise. These included reform to fair dealing. The government rejected both pleas for no changes as well as arguments for a flexible fair dealing that would have opened the door to courts adding their own purposes to the fair dealing categories of research, private study, news reporting, criticism, and review. Instead, it identified some specific new exceptions that assist creators (parody and satire), educators (education exception, education Internet exception), and consumers (time shifting, format shifting, backup copies).<sup>102</sup>

The Internet provider liability similarly represented a compromise, as the government retained a “notice-and-notice” system that required providers to forward allegations of infringement to subscribers. The system was costly for the providers, but had proven successful in discouraging infringement.<sup>103</sup>

It also compromised on the statutory damages rules that create the risk of multi-million dollar liability for cases of non-commercial infringement. The new rules reduced non-commercial liability to a range of \$100 to \$5,000 for all infringements, well below the \$20,000 per infringement maximum that applies to cases of commercial infringement.

Critics of the bill argued that these attempts at balance were ultimately undermined by the anti-circumvention provisions found in Bill C-32.<sup>104</sup> Those

---

<sup>101</sup> SCASSA, Teresa, Acknowledging Copyright’s Illegitimate Offspring: User-Generated Content and Canadian Copyright Law, in Margaret Ann Wilkinson, “The Context of the Supreme Court’s Copyright Cases,” in GEIST, Michael, *The Copyright Pentology: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013, at 431.

<sup>102</sup> REYNOLDS, Graham, Towards a Right to Engage in the Fair Transformative Use of Copyright-Protected Expression, in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 395.

<sup>103</sup> Hagen, Gregory R., “‘Modernizing’ ISP Copyright Liability”, in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 361.

<sup>104</sup> CRAIG, Carys, “Locking out Lawful Users: Fair Dealing and Anti-Circumvention in Bill C-32”, Irwin Law, Toronto, 2010, online: <<http://www.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/CCDA%2007%20Craig.pdf>>.

provisions — widely referred to as digital lock rules — adopted a foundational principle that anytime a digital lock is used, it trumps virtually all other rights.<sup>105</sup> The digital lock rules quickly became the primary focus of public debate, with criticism from all opposition parties and dozens of public interest and education groups.

Having experienced the social media backlash against Bill C-61, traditional stakeholders and the government itself mimicked the approach in an effort to curry support for the new bill. Canadian Heritage Minister James Moore urged incumbent stakeholders to emulate the public participation approach. In a speech to the Canadian Intellectual Property Council weeks after the tabling the bill, Moore stated:

These voices that are out there, these people that are out there who pretend to be experts that the media cite all the time. They don't believe in any copyright reform whatsoever. They will find any excuse to oppose this bill, to drum up fear, to mislead, to misdirect, and to push people in the wrong direction and to undermine what has been a meaningful comprehensive year-long effort to get something right. When they speak, they need to be confronted. If it's on Facebook, if it's on Twitter, or if it's on a talk show or if it is a newspaper, confront them and tell they are wrong.<sup>106</sup>

The bill also sparked another collaborative publishing effort from Canadian copyright academics. Borrowing from a Moore comment that only groups of radical extremists would oppose the bill, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda* featured 19 contributions examining both the bill and copyright more generally.<sup>107</sup> I again served as editor of the volume, which tackled the history of Canadian copyright, technology issues, the link between copyright and creativity, as well as education and access issues. The book was invoked regularly during the legislative hearings, with some Members of Parliament citing from it during House of Commons debates.<sup>108</sup>

The bill took two years to work its way through the legislative process as a Parliamentary prorogation forced the reintroduction of the bill after months

---

<sup>105</sup> KERR, Ian, "Digital Locks and the Automation of Virtue," in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 247; and LAMETTI, David, "How Virtue Ethics Might Help Erase C-32's Conceptual Incoherence", in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 327.

<sup>106</sup> GEIST, Michael, "James Moore's Attack on Fair Copyright" (23 June 2010), online: <<http://www.michaelgeist.ca/content/view/5138/125>>.

<sup>107</sup> GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010.

<sup>108</sup> Open Parliament, *Debates of May 14th, 2012*, 1st Sess, 41st Parl, online: <<https://openparliament.ca/debates/2012/5/14/scott-simms-8/?page=19>>.

of committee hearings. The hearings themselves were generally inclusive, with opportunities afforded to virtually all stakeholders from copyright collectives to consumer groups to voice their support or concerns.

As a compromise bill featuring numerous new exceptions, the bill gained support from the user community, though the U.S.-style implementation of the anti-circumvention rules garnered widespread criticism. Many creator groups were particularly upset with the implementation of new users' rights within the bill. For example, Access Copyright stated:

Copyright laws need to give creators and consumers the tools they need to engage with trust and confidence in the digital marketplace. A copyright framework that is principles based, flexible enough to deal with new technologies and that balances the interests of creators, innovators, consumers and intermediaries is the foundation of a digital economic strategy that promotes creativity and creation, innovation, economic growth and competition. Bill C-32 does none of this.<sup>109</sup>

Several writers groups also focused on the expansion of fair dealing with the inclusion of education as a fair dealing purpose:

From our perspective the biggest weakness in the bill is the addition of the word 'education' to the purposes of fair dealing without clear legislative guidance on how this amended provision of the Copyright Act will work in conjunction with other, more specific exceptions for education. We think that this new fair dealing provision will result in serious damage to the cultural sector and to Canada's embryonic knowledge economy and, together with other new exceptions, negatively affect Canada's professional writers.<sup>110</sup>

Some of the bill's other exceptions drew the ire of the music industry. J. P. Ellson, the Chair of the Canadian Council of Music Industry Association, argued that:

Among Bill C-32's objectives is to put the pirate download and file-sharing sites out of business. But the provisions of the Bill that permit user-generated content and transferring digital files to other formats would in fact, keep the pirate flag flying and their sites in business.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> GEIST, Michael, "Access Copyright Slams C-32" (14 July 2010), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2010/07/ac-on-c-32/>>.

<sup>110</sup> Letter from Joanne Elder et al to Ministers Tony Clement and James Moore (3 August 2010), online: Literary Translators Association of Canada <<http://www.attlc-ltac.org/node/518>>.

<sup>111</sup> GEIST, Michael, "Canadian Music Industry Association Chair: Format Shifting, User Generated Content Keep Piracy Sites Going," (15 September 2010), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2010/09/ellson-comments/>>.

In an earlier era, these criticisms would have been sufficient to stop the user-oriented reforms. Yet after two years of review, the government ultimately left the bill largely unchanged, opting for a series of modest amendments and keeping the new copyright exceptions intact.

The Canadian government completed its legislative overhaul in late June 2012 as the bill received royal assent just hours before the summer break. Two weeks later, the Supreme Court of Canada waded in with its views in the “copyright pentalogy”, releasing a remarkable five copyright decisions in a single July 2012 day. While the court had issued several notable decisions since the 2004 *CCH* decision, the fair dealing issue and users’ rights had yet to again take centre stage. For those opposed to the *CCH* users’ rights model, these cases represented the best, possibly last, hope to reverse the trend.

Justice Binnie, who wrote the *Theberge* majority, had retired from the court and two new Harper appointees, Justices Michael Moldaver and Andromache Karakatsanis had just joined. With no prospect of significant legislative copyright reform for five to ten years and no real likelihood of the Supreme Court grappling with copyright to this degree for the foreseeable future, this was it.

The arguments against *CCH* and users’ rights were unsurprisingly found throughout the briefs of numerous interveners. For example, in a case pitting Access Copyright against provincial ministers of education over classroom copying, the Canadian Publishers’ Council intervention argued the meaning of “users’ rights” was overstated:

The Appellants and other Intervenors rely extensively on the concept of “users’ rights” to promote a view of fair dealing that would substantially curtail copyright holders’ rights and permit extensive copying of behalf of others. Their use of the term to justify this severe curtailment of exclusive rights illustrates the dangers of treating the word ‘user rights’ literally, rather than as a metaphor to express the importance of user interests.<sup>112</sup>

Access Copyright focused on the same concern:

In *CCH* this Court raised expectations when it held that fair dealing is a “user’s right”. Those raised expectations have led users like the appellants to ask that the right be clarified and made more predictable. However, this should not come at the expense of upsetting the balance between users’ and creators’ rights under the Act.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Memorandum from the Canadian Publishers’ Council, the Association of Canadian Publishers, and the Canadian Educational Resources Council (2012) online: <<http://www.scribd.com/doc/73790862/CPC-SCC-Intervenors-Memorandum>>.

<sup>113</sup> Factum from Access Copyright (2012) online: <[http://www.scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33888/FM020\\_Response\\_Canadian-Copyright-Licensing-Agency-Operating-as-Access-Copyright.pdf](http://www.scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33888/FM020_Response_Canadian-Copyright-Licensing-Agency-Operating-as-Access-Copyright.pdf)>.

In *SOCAN v. Bell*, another fair dealing case involving questions of whether song previews on popular digital music services could be characterized as consumer research for the purposes of fair dealing, CMRRA, a copyright collective, argued that users should be given “low weight in the balance intended to encourage the dissemination of artistic and intellectual works in the public interest.”<sup>114</sup> SOCAN also focused on the dangers of users’ rights in the song previews case:

This Court has called fair dealing a ‘users’ right.’ But, as the text of the Act and this Court’s jurisprudence reveal, this ‘user’s right’ is not an unlimited right to use. The limited purposes for which the fair dealing defence is available and this Court’s guidance on determining whether a particular dealing is fair circumscribe the defence of fair dealing and restrict its application to those circumstances where the user herself is participating in an activity that furthers the public interest purposes of the Act.<sup>115</sup>

In seeking to establish these limits, SOCAN argued that research under fair dealing was limited to “the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.”<sup>116</sup>

CRIA intervened in the same case, attempting to rework CCH by focusing on balance not constraining rights owners and users:

(...) the proper approach to the construction of the Act is to focus upon a construction that achieves the appropriate balance. A large and liberal construction of the Act that unduly constrains the rights owners or users should be avoided. In weighing the balance a court must also give consideration to Canada’s obligations under the TRIPS Agreement discussed below.<sup>117</sup>

Given these submissions, if the Supreme Court wanted to backtrack from CCH and users’ rights, it certainly had ample opportunity to do so. Yet rather than backtrack, it doubled down on users’ rights and then added yet another foundational lens in technological neutrality to examine copyright that is likely to favour users.

The Court’s copyright pentalogy addressed a range of copyright issues, but fair dealing assumed a central role in two cases. In *Alberta v Access Copyright*,

---

<sup>114</sup> Factum from CMRRA (2012) online: <[http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM040\\_Respondent\\_CMRRRA-SODRAC-Inc.pdf](http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM040_Respondent_CMRRRA-SODRAC-Inc.pdf)>.

<sup>115</sup> Factum from the Society of Composers Authors and Music Publishers of Canada (2012) online: <[http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM010\\_Appellant\\_Society-of-Composers-Authors-%20and-Music-Publishers-of-Canada\\_Redacted.pdf](http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM010_Appellant_Society-of-Composers-Authors-%20and-Music-Publishers-of-Canada_Redacted.pdf)>.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Factum from the Canadian Recording Industry Association (2012) online: <[http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM050\\_Respondent\\_Canadian-Recording-Industry-Association.pdf](http://scc-csc.gc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/33800/FM050_Respondent_Canadian-Recording-Industry-Association.pdf)>.

the court addressed the use of fair dealing within education, arriving at several conclusions that expanded both the breadth of education-related purposes as well how such uses should be analyzed within the fair dealing six-factor test.

For example, the court assessed the scope of the “private study” purpose, arriving at a broad definition that rejected both spatial limitations and the requirement for isolation. Writing for the majority, Justice Rosalie Abella concluded that: “[T]he word ‘private’ in ‘private study’ should not be understood as requiring users to view copyrighted works in splendid isolation. Studying and learning are essentially personal endeavours, whether they are engaged in with others or in solitude.”<sup>118</sup>

The scope of the research purpose was also given a large and liberal interpretation in *SOCAN v Bell Canada*. Once again, Abella adopted a strong stand in favour of fair dealing. After reiterating that fair dealing is a user’s right, Abella argued for a very broad approach to the fair dealing research category:

Limiting research to creative purposes would also run counter to the ordinary meaning of “research”, which can include many activities that do not demand the establishment of new facts or conclusions. It can be piecemeal, informal, exploratory, or confirmatory. It can in fact be undertaken for no purpose except personal interest. It is true that research can be for the purpose of reaching new conclusions, but this should be seen as only one, not the primary component of the definitional framework.<sup>119</sup>

The *Access Copyright* and *SOCAN* decisions not only articulated an expansive approach to the enumerated purposes under fair dealing, but also provided guidance on the broad and liberal interpretation of the six-factor fair dealing test that is used to determine whether the dealing is fair.

These rulings added significant flexibility to fair dealing that extends far beyond the CCH case.<sup>120</sup> Had the court stopped there, they would have represented a major victory for users’ rights. But the court went further, articulating a second principle with which to consider copyright claims: technological neutrality. The court identified technological neutrality as a matter of balance within the

---

<sup>118</sup> *Alberta (Education) v Canadian Copyright Licensing Agency (Alberta (Education))*, 2012 SCC 37, online: <<http://www.lexisnexis.ca/documents/2012scc37.pdf>> [*Access Copyright*] at para 27.

<sup>119</sup> *SOCAN v Bell*, 2012 2 SCR 326, 2012 SCC 36, available on CanLII, at para 22 [hereinafter: *SOCAN*].

<sup>120</sup> For the view that Canada has always had such flexibility, see, KATZ, Ariel, Fair Use 2.0: The Rebirth of Fair Dealing in Canada, in WILKINSON, Margaret Ann, “The Context of the Supreme Court’s Copyright Cases,” in GEIST, Michael, *The Copyright Pentology: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013, at 93.

Copyright Act and as a means to avoid the “double dipping” that occurs when new fees or restrictions are layered onto new technologies.<sup>121</sup>

The net effect was to firmly reject claims that users’ rights are merely a metaphor. In the eyes of the Supreme Court of Canada, it is an essential component of Canadian copyright law that is integral to achieving the purpose of copyright it identified in *Theberge* in 2002 – a balance that “lies not only in recognizing the creator’s rights but in giving due weight to their limited nature.”

The full impact of the copyright pentalogy has yet to be felt, but the decisions did give rise to a third collaborative book on copyright by Canada’s copyright academics. *The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, featured fourteen articles on copyright written by independent scholars from coast to coast.<sup>122</sup> The diversity of contributors provides a rich view the copyright pentalogy, with analysis of the standard of review of copyright decisions, fair dealing, technological neutrality, the scope of copyright law, and the implications of the decisions for copyright collective management.

## II. WHAT THE CANADIAN EXPERIENCE TEACHES

Canada is certainly not the only country in which public engagement on digital issues, particularly copyright, has taken policy makers and politicians by surprise. In 2009, thousands of people in New Zealand launched an Internet blackout campaign against proposed “three strikes and you’re out” copyright legislation that would have led to Internet users losing access based on three allegations of infringement. Users blacked out websites and profiles on Facebook and Twitter and the New Zealand government responded by withdrawing the legislation.<sup>123</sup>

In January 2012, protests over the Stop Online Piracy Act (SOPA), hailed by some as the Internet Spring, saw millions speak out against restrictive legisla-

---

<sup>121</sup> For a more detailed examination of the implications of technological neutrality, see, CRAIG, Carys, *Technological Neutrality: (Pre)Serving the Purposes of Copyright Law* in Margaret Ann Wilkinson, “The Context of the Supreme Court’s Copyright Cases,” in GEIST, Michael, *The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013, at 271; and HAGEN, Gregory R., *Technological Neutrality in Canadian Copyright Law*, in WILKINSON, Margaret Ann, “The Context of the Supreme Court’s Copyright Cases,” in GEIST, Michael, *The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013, at 307.

<sup>122</sup> GEIST, Michael, *The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013.

<sup>123</sup> CHEUNG, Cheryl, “New Zealand Withdraws Controversial Copyright Law” (8 April 2009), online: <<http://www.dww.com/?p=1443>>.



tive proposals that posed a serious threat to an open Internet. On a single day, Wikipedia reported that 162 million people viewed its blackout page during the 24-hour protest period.<sup>124</sup> The protest launched a political earthquake as previously supportive politicians raced for the exits and the contentious bill was legislatively dead by the end of the week.<sup>125</sup>

Meanwhile, in Europe, thousands took to the streets throughout the spring of 2012 to protest against the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, which featured Canada as a participant and initial signatory. The European Parliament ultimately voted overwhelmingly to reject the agreement, striking a major blow to the hopes of supporters who envisioned a landmark agreement that would set a new standard for intellectual property rights enforcement.

Yet the Canadian experience may be unique given the grassroots nature of the campaigns and the shift in approach within both the legislature and the courts. Moreover, unlike other protests that have focused on stopping legislation, the Canadian experience has emphasized pro-user changes to the law. As a result, Canada is home to an expansive list of new copyright exceptions and the leading voice for treating limitations and exceptions within copyright as users' rights. What might the Canadian experience teach? While every circumstance is different, there are some lessons that may translate more readily to other countries.

## 2.1. Users as Copyright Stakeholders

The biggest shift within the Canadian copyright reform framework was not a specific provision or law, but rather the emergence of the broader public as a recognized stakeholder within the policy process. While government officials would likely protest that the public has always been welcome within the policy making process, the reality is that the system was largely stacked against individual participation. Copyright law can be highly technical, making it difficult for a non-expert to assess the implications of legislative proposals. Moreover, policy officials often work with "stakeholder lists" that do not readily account for broader public participation.

The Canadian experience demonstrates that these barriers can be overcome. Once the public interest in copyright became evident, government officials conducted open consultations designed to maximize public participation. The use of social media, plain language explanations and backgrounders, town halls, online discussion fora, and other techniques were crucial in bringing users to

---

<sup>124</sup> Wikimedia Foundation, "Wikipedia blackout supports free and open internet" (19 January 2012), online: <[http://wikimediafoundation.org/wiki/Press\\_releases/Wikipedia\\_blackout\\_supports\\_free\\_and\\_open\\_internet](http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/Wikipedia_blackout_supports_free_and_open_internet)>.

<sup>125</sup> NGUYEN, Dan, "SOPA Opera Update: Opposition Surges" (19 January 2012), online: <<http://www.propublica.org/nerds/item/sopa-opera-update>>.

the table and granting them a voice in the policy process. The openness to user perspectives continued during the hearings on Bill C-32, with several individuals invited to appear before the committee to provide their perspectives.

## 2.2. The Internet as a Tool for Participation

The ability for the public to become engaged in the copyright policy process was aided and facilitated by the Internet, which provided the mechanisms to ensure their voices were heard. Social media sites such as Facebook and Twitter, blogs, and online video provided an avenue for Canadians to become informed about copyright and the means to speak out.

The Canadian copyright story consistently demonstrates the potential of these tools to raise awareness and influence the policy process. For example, the 2007 copyright advocacy campaigns originated on Facebook at a time when government was still unsure about how to react to mass Internet-based advocacy.

While the effectiveness of online tools waxes and wanes over time – there is no simple recipe for success – there is no denying the importance of Internet-based advocacy in Canada with respect to copyright. Indeed, the significant shifts in copyright – and digital policies more broadly – in Canada over the past decade would likely not have occurred without the continuous feedback loop provided by Internet-based tools.

## 2.3. The Role of Academics in the Policy Process

Traditional copyright groups are often dismissive of academics, using “ivory tower” rhetoric to suggest that they do not understand the business implications of copyright policy, do not share the concerns of creators, or are “anti-copyright.” Yet the Canadian experience demonstrates that academics can play an integral role in advancing the law within both the legislature and the courts. Indeed, the origin of “users’ rights” in Canadian law lies in the work of Professor David Vaver, who was cited with approval by the Supreme Court of Canada in its adoption of the term.<sup>126</sup>

The copyright pentology cases feature many citations of academics from articles published in the books noted above. Professors Carys Craig,<sup>127</sup> Ariel Katz,<sup>128</sup> Margaret Ann Wilkinson,<sup>129</sup> and Abraham Drassinower<sup>130</sup> were all cited, pointing to the influence that academic scholarship can have on the court’s de-

---

<sup>126</sup> *CCH*, supra note 40, paras 12-13, 51-54; *SOCAN*, supra note 115, at para 10; *ESA v SOCAN*, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231 at paras 6, 11, 96, 112, 127 [hereinafter *ESA*].

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Rogers Communications Inc. v. SOCAN*, 2012 SCC 35, [2012] 2 SCR 283, at para 65.

<sup>130</sup> *SOCAN*, supra note 115 at para 21.

liberations. Academics such as Katz and Jeremy deBeer also intervened before the court in those cases.

Moreover, academics were also active participants during the policy process. Many appeared before legislative committees or submitted detailed briefs during the 2009 copyright consultation. The active participation in copyright policy suggests that Canadian copyright scholars increasingly view their role as doing more than just interpreting decisions and legislation, but rather also influencing the shape and scope of future reforms and caselaw.

#### **2.4. Users' Rights Have a Strong Policy Foundation**

Critics of recent Canadian policy developments sometimes suggest that the shift toward users' rights is a populist approach devoid of a solid policy foundation. Yet the reality is that both the Supreme Court's decisions on user rights and the government's legislative reforms have been premised on a clearly articulated policy approach. The Supreme Court's emphasis on users' rights draws a direct connection to the *Théberge* decision and Binnie's emphasis on the dangers inherent in both over-protecting work as well as under-protecting it. That perspective was the spark that soon after led to the emphasis on copyright balance and users' rights. Moreover, it continues to provide the policy foundation for assessing emerging copyright issues.

From a governmental perspective, the policy that underlies its copyright bill was support for the market (anti-circumvention rules were viewed as facilitating market entry) and strong enforcement against commercial infringement (the government included an "enabler" provision to target websites that facilitate infringement and maintained significant statutory damages for commercial infringement). However, the government was also supportive of removing personal, non-commercial activity from the scope of criminal and costly civil copyright enforcement. That view led to the inclusion of numerous new personal exceptions, the expansion of fair dealing, the introduction of the non-commercial user generated content exception, as well as a cap on liability for non-commercial infringement.

#### **2.5. International Flexibility Allows for Users' Rights**

International copyright treaties are often used to convince policy makers that they face legal obligations that severely limit their ability to enact domestic reforms. The Canadian experience demonstrates that concern over international treaties is greatly overstated.<sup>131</sup> Early Canadian bills recognized the flexibility

---

<sup>131</sup> See, e.g., VAVER, David, *Canada's Intellectual Property Framework: A Comparative Overview*, 17 I.P.J. 125; HAGGART, Blayne, "North American Digital Copyright, Regional

in the WIPO Internet treaties, adopting anti-circumvention rules that remained subject to exceptions such as fair dealing.<sup>132</sup> While the final bill mirrored the U.S. DMCA approach, that was primarily a function of U.S. political pressure, not international treaty obligations.

Moreover, the introduction of new exceptions for non-commercial user generated content, the expansion of fair dealing, and the inclusion of new personal exceptions for backup copies led critics to claim that Canada was offside its international copyright obligations. The government carefully studied the issue and concluded that international law offers sufficient flexibility to permit these reforms. The Canadian experience in this regard is clear: international law need not be viewed as a significant barrier to users' rights.

## 2.6. Trade and Copyright

The link between trade – particularly trade agreements – and intellectual property is well-known. The annual U.S. Trade Representative Special 301 list, Congressional watchlists, as well as trade negotiations such the Trans Pacific Partnership and the Canada – European Union Trade Agreement have the potential to influence domestic policy in a manner that leaves skeptics concerned that national laws are drafted in Washington or Brussels. It is certainly true that trade negotiations played a major role in the Canadian copyright process. In particular, the adoption of U.S. DMCA-style anti-circumvention rules within the 2012 legislation were unquestionably a function of U.S. pressure and the recognition that a more flexible approach would face opposition in most other ongoing trade negotiations.

However, the impact of U.S. pressure and international trade negotiations can be overstated. Canadian officials have long dismissed the Special 301 process as a lobby document with little credibility.<sup>133</sup> Further, Canada has demonstrated

---

Governance, and the Potential for Variation," in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 45; TAWFIK, Myra, "History in the Balance: Copyright and Access to Knowledge," in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 69; and GEIST, Michael, The Case for Flexibility in Implementing the WIPO Internet Treaties: An Examination of the Anti-Circumvention Requirements, in GEIST, Michael, ed, *From Radical Extremism to Balanced Copyright: Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Irwin Law, Toronto, 2010, at 185.

<sup>132</sup> GEIST, Michael, *Fairness Found: How Canada Quietly Shifted from Fair Dealing to Fair Use*, in GEIST, Michael, ed., *The Copyright Pentology: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013, at 157.

<sup>133</sup> House of Commons, Standing Committee on Public Safety and National Security, 1st Sess, 39th Parl (27 March 2007), online: <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/>

a willingness to hold firm on key issues during trade negotiations. For example, the European Union sought a wide range of copyright reforms as part of the CETA negotiations, including copyright term extension, re-sale rights, and broadcaster rights.<sup>134</sup> None were included in the final document. Similarly, the U.S. voiced its objection to Canada's rules for Internet service providers, yet the government left them unchanged within the bill and seems likely to do again within the Trans Pacific Partnership Agreement.

## 2.7. People Matter

While the public often views governments as a monolith, the Canadian experience demonstrates the profound impact that individuals can have on domestic copyright policy. For example, Charlie Angus, the NDP MP and musician, single-handedly altered the debate on copyright within the Standing Committee on Canadian Heritage by reversing longstanding party policies that ignored user concerns. Angus succeeded in both moving his party toward a user-oriented position and ensuring that committees moved beyond unanimous support for rights holder policies and perspectives.

The Canadian legislative journey involved numerous Industry Ministers with the Conservatives alone having Maxime Bernier, Jim Prentice, Tony Clement, Christian Paradis, and James Moore occupying the post from during the six year period from 2006 to 2012. The public may not recognize the differences, but each had different perspectives on copyright. Indeed, it is unlikely that Bill C-32 would have included many of the exceptions if not for Clement's support at the time that the bill was being drafted.

The role of individuals is also felt within the courts. For example, before the copyright pentalogy, Abella was rarely identified as a leader on copyright. Yet Abella has written reasons on virtually every copyright case before the court since her appointment to the bench in 2004.<sup>135</sup> As copyright evolved at the Supreme Court, her support for users' rights emerged as the majority view, providing further evidence of the crucial role that individuals can make on the state of the law.

Indeed, Canada's improbable journey from a country of relatively restrictive copyright rules to the world leader in users' rights over the span of a decade ultimately lies in the efforts of individuals. The Canadian copyright story is one

---

Publication.aspx?DocId=2806944&Language=E&Mode=1&Parl=39&Ses=1>.

<sup>134</sup> GEIST, Michael, "Billions at Stake if Canada Caves on Drug Patent Demands" (14 August 2012), online: <<http://www.michaelgeist.ca/2012/08/ceta-ip-demands-2/>>.

<sup>135</sup> WILKINSON, Margaret Ann, "The Context of the Supreme Court's Copyright Cases," in GEIST, Michael, *The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2013.

of government ministers open to re-examining copyright policies, opposition MPs willing to break from longstanding party policy, judges committed to a balance in copyright law, scholars ensuring their research is factored into the policy process, and thousands of individuals – both expert and non-expert – demanding that their voice be heard. The copyright story is still being written with new court cases and demands for reform, yet any changes must now be developed through a prism that prominently features user rights and an engaged public interest.

## De los autores

---

Artículos basados en las Tesis sustentadas para obtener el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP

**GRACE AGUILAR NIETO**

Abogada PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Ha llevado cursos dictados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “General Course on Intellectual Property”, “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, “Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions” y “Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques”.

**VIVIANA BARBOSA JAIME**

Abogada PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Jefe Corporativo de Propiedad Intelectual y Competencia en Belcorp.

**JORGE ALBERTO CÓRDOVA  
MEZARINA**

Abogado PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla - La Mancha (España). Estudios de especialización en Derecho de la Propiedad Industrial en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cursos de especialización desarrollados en Ginebra, Madrid, Santiago de Chile y Seúl. Asesor legal de las entidades de gestión colectiva Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO) e Inter Artis Perú y docente en la PUCP y en la UNMSM.

- MELISA GUEVARA PAREDES** Abogada PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Estudios en la Maestría en Derecho Internacional Económico PUCP y programas de posgrado en propiedad intelectual, gestión tecnológica y otros en el Tecnológico de Monterrey y las universidades Adolfo Ibáñez, Nacional del Litoral, Carlos III de Madrid y Nacional Experimental Simón Rodríguez, así como cursos de especialización en la OMPI, el IMPI, AECI y la Fundación Ciudad del Saber, entre otros. Consultora de diversas entidades públicas y privadas. Actualmente es docente en pregrado y posgrado en la PUCP. Jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP y Miembro del Grupo Estratégico de Gestión del Programa Especial de Transferencia Tecnológica del CONCYTEC.
- ALFREDO LINDLEY-RUSSO** Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Profesor de la Escuela de Postgrado de la UPC, de Postgrado de la Universidad del Pacífico, de la Universidad San Martín de Porres, de la Escuela Nacional de Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi y Capacitador del Instituto Peruano de Facilitación del Comercio - IFCOM. Autor de diversos artículos vinculados a los temas de su especialidad y fundador y Co-Blogger en Propiedad Intelectual. En el Indecopi se ha desempeñado en las Comisiones de Signos Distintivos, Protección al Consumidor y Eliminación de Barreras Burocráticas. Actualmente, es asociado del Instituto Peruano de Facilitación del Comercio - IFCOM y socio del Estudio García-Godos & Lindley-Russo Abogados.
- MARÍA JULIA PELÁEZ CHÁVEZ** Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con mención en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de San Martín de Porres. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Realizó estudios de Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con estudios de curso de Post-Grado en la Universidad de Buenos Aires y Organización de Propiedad Intelectual. Con experiencia laboral en sector público, y también en el sector privado, tanto a nivel administrativo como procesal, ocupando actualmente el cargo de Gerente Nacional de Televisión y Cable en la Asociación Peruana de Autores y Compositores.



**MOISÉS REJANOVINSCHI  
TALLEDO**

Abogado PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Docente de la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP y en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Protección al Consumidor de Facultad de Derecho PUCP. Docente del curso “Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia” en la Universidad Continental. Ha cursado el “Summer Academy on Integration Trade Regulation” en el World Trade Institute-University of Bern y cuenta con especializaciones en Derecho de la Propiedad Intelectual dictadas por la OMPI.

**ALEX SOSA HUAPAYA**

Abogado por la Universidad de Lima. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Con estudios de especialización en Competencia Desleal, Derecho Publicitario y Libre Competencia por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos – Fundación Pons. Ha sido Jefe Académico del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Ética del CONAR. Actualmente es Jefe de Asuntos Legales en América Móvil (Claro). Docente en la PUCP, Universidad del Pacífico e Instituto Peruano de Publicidad.

**CARLOS ALBERTO TEJEDA  
LEÓN**

Abogado PUCP. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Ha llevado, entre otros, diplomados de Derecho Procesal General y Función Jurisdiccional, en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual y de Derecho Administrativo Sancionador en el Colegio de Abogados de Lima. Trabajó para la empresa Taca Airlines y actualmente es socio del Estudio Tejada Sociedad Civil.

Ponencias del Congreso Internacional “Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías” realizado en Lima el 19 y 20 de febrero de 2015. Organizado por la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP

**JULIÁN LÓPEZ RICHART**

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad de Alicante (España). Director del Máster en Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alicante (España).

**AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA  
MARTÍNEZ**

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Alicante (España).

- OSCAR MONTEZUMA PANEZ** Profesor en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP. Socio de Monezuma & Porto.
- MICHAEL GEIST** Canada Research Chair in Internet and E-commerce Law, University of Ottawa, Faculty of Law. Doctor en Derecho por Columbia Law School.

*Este libro se terminó de imprimir  
en los talleres de **Grández Gráficos** S.A.C.  
el mes de diciembre de 2016.*

---

El presente libro se encuentra dividido en dos secciones. En primer lugar, se incluyen nueve artículos elaborados por exalumnos de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia PUCP, los cuales están basados en las Tesis que ellos sustentaron con éxito para obtener el grado de Magíster. En la segunda sección, figuran cuatro ponencias del Congreso Internacional "Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías" que la Maestría organizó en febrero de 2015 y que contó con la participación de profesores de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Ottawa.

---

ISBN 978-612-4218-37-8



9 786124 218378