

De la ficción a la realidad: reflexiones en torno a los personajes de ficción

From fiction to reality: reflections surrounding fictional characters

MARITZA YESENIA AGÜERO MIÑANO*

Resumen: El crecimiento y desarrollo de productos y servicios a nivel mundial de obras que contienen personajes de ficción ha sido exponencial, debido al desarrollo, entre otros factores, de la tecnología. El presente artículo examina la protección de los personajes de ficción a través del derecho de autor y reflexiona sobre su tratamiento legal.

Palabras clave: personajes de ficción – derecho de autor – propiedad intelectual

Abstract: The growth and development of worldwide products and services containing fictional characters has been exponential due to development, among others, of technology. This article examines the protection of fictional characters through copyright and reflects on its legal treatment.

Key words: fictional characters – copyright – intellectual property

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.– II. DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE LOS PERSONAJES DE FICCIÓN.– II.1. EL TEST DE DELINEACIÓN DISTINTIVA O *DISTINCTIVE DELINEATION TEST*.– II.2. EL TEST DE «LA HISTORIA CONTADA» O *STORY BEING TOLD TEST*.– III. COMENTARIOS FINALES.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, hacer referencia a personajes de ficción es referirse a un sector de la economía que genera importantes ingresos y que constituye un importante indicador cultural, social y comercial para un determinado país. En los últimos años, este sector se ha convertido en una de las industrias de entretenimiento más importantes e influyentes, facturando por encima de otras industrias tradicionales, como la de música, la de las obras literarias, entre otras.

Hablar de personajes de ficción es referirse a industrias del entretenimiento que, por su naturaleza, difieren de las industrias

* Abogada por la Universidad de San Martín de Porres (Perú). Magíster en Gestión y Políticas de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Cayetano Heredia (Perú). Ha sido seleccionada becaria por diversas agencias internacionales, tales como la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Ministerio de Cultura de España y la Universidad de California, Davis. ICANN Fellow (Durbán-Sudáfrica, 2013 y Londres-Reino Unido, 2014). Correo electrónico: myaguero@msn.com

culturales, puesto que este último concepto denota complejidad —la cual no podrá ser abordada en el presente trabajo por su extensión—, ya que no toda industria del entretenimiento necesariamente es cultural. Así, por ejemplo, las caracterizaciones, dibujos animados, entre otros personajes de ficción, no necesariamente contienen el ingrediente «cultural», lo cual no implica que no puedan constituirse de tal modo que lo contengan¹. Las industrias del entretenimiento pueden ser de diversa índole, a saber: los videojuegos, los personajes de ficción, los formatos televisivos, entre otros, los mismos que tienen por núcleo común a la creatividad como insumo principal.

En efecto, las industrias del entretenimiento constituyen una de las industrias más lucrativas de los últimos tiempos, encontrándose en constante evolución debido a factores tecnológicos y sociales, al comportamiento de los consumidores, al avance de la investigación y al desarrollo como motor de la innovación y/o ventaja competitiva (con miras al desarrollo de diversos modelos de negocios, lo cual permite que las empresas puedan conquistar nuevos mercados). La economía creativa deviene, así, el sector más dinámico del comercio mundial. Si bien los países desarrollados dominan el mercado, existe una creciente prosperidad de muchos países en vías de desarrollo —especialmente los asiáticos—. Así:

Durante el periodo 2000-2005, el comercio de bienes y servicios creativos aumentó de manera inaudita, alcanzando un promedio anual de 8.7 por ciento. Las exportaciones mundiales de productos creativos alcanzaron los \$424.4 mil millones en 2005, comparado con \$227.5 mil millones en 1996, de acuerdo con las estadísticas preliminares de la UNCTAD. Los servicios creativos experimentaron un crecimiento particularmente rápido, de 8.8 por ciento anual, entre 1996 y 2005².

A modo ilustrativo, y para demostrar empíricamente el impacto económico antes citado, la revista *Forbes*, realizó un ranking de los tres personajes de ficción más influyentes que en el año 2013 generaron un ingreso que supera varios billones de dólares americanos: i) Rico Mac Pato (Scrooge McDuck³), el cual generó un ingreso de 65,4 billones

1 Cabe señalar que, de acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), «las industrias culturales en el Perú alcanza los US\$. 4.720 millones, lo que equivale al 2,7% del PBI, siendo esta cifra muy pequeña comparada con otros países de la región como Argentina y Colombia que alcanzan hasta el 6% de influencia en el PBI» (<http://www.ceplan.gob.pe/noticias/industrias-culturales-son-vitales-desarrollo>).

2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre la economía creativa 2008 (http://unctad.org/es/Docs/ditc20082ceroverview_sp.pdf).

3 Fuente: <http://www.forbes.com/pictures/mlg45edmmd/1-scrooge-mcduck/>.



de dólares americanos, ii) Smaug⁴ —personaje que aparece en la película *The Hobbit*—, el cual generó un ingreso de 54,1 billones de dólares americanos, y iii) Carlisle Cullen⁵ —personaje que aparece en la película *Crepúsculo*—, el cual generó un ingreso de 46 billones de dólares americanos.

Igualmente, en el año 2014, la revista *Time* midió empíricamente el tema bajo comentario, logrando concluir que los ingresos por los personajes de ficción continuaban siendo exorbitantes, entre los cuales se pueden mencionar a i) Star-Lord⁶, el cual generó un ingreso por 94 millones de dólares americanos; ii) Kim Kardashian⁷, cuyo avatar generó un ingreso de más de 200 millones de dólares americanos; y iii) Elsa⁸, personaje de la película *Frozen*, quien superó al personaje de Barbie como el juguete más vendido en los Estados Unidos.

Cuando hacemos referencia a «personajes de ficción», nos imaginamos a un sinnúmero de caracterizaciones, como, por ejemplo, Mickey Mouse, Batman, James Bond, los Simpson, los Pitufos, los personajes de South Park, Candy, Garfield, entre otros. A su vez, localmente, tenemos a la Paisana Jacinta, la Chola Chabuca, Machín, Super Cholo, el Pez Weón, los personajes de las parodias de Carlos Álvarez, entre otros. Pero, ¿qué son los personajes de ficción?

223

DE LA FICCIÓN
A LA REALIDAD:
REFLEXIONES EN
TORNO A LOS
PERSONAJES DE
FICCIÓN

FROM FICTION
TO REALITY:
REFLECTIONS
SURROUNDING
FICTIONAL
CHARACTERS

4



Fuente: <http://www.forbes.com/pictures/mlg45edmmd/2-smaug/>.

5



Fuente: <http://www.forbes.com/pictures/mlg45edmmd/3-carlisle-cullen-2/>.

6



Fuente: <http://time.com/3612615/influential-characters-2014/>.

7



Fuente: <http://time.com/3612615/influential-characters-2014/>.

8



Fuente: <http://time.com/3612615/influential-characters-2014/>.

II. DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE LOS PERSONAJES DE FICCIÓN

Los personajes de ficción existen en una forma tangible, sea a través de las palabras, imágenes y/o sonidos. Los podemos describir y percibir, debido a que poseen una forma delimitada o porque el autor de una obra ha realizado una descripción con tal precisión que es nuestra imaginación la que los delinea y les da forma, de modo tal que pueden generar algún tipo de percepción mental y/o asociación al momento de ser percibidos por alguno de los sentidos. Se entiende por personaje a «cualquier figura humana o humanizada que participa en la acción de una obra de teatro, de un filme, una novela, entre otras; también puede tratarse de un personaje histórico, así como de un personaje de pura ficción: animal humanizado, objeto antropomorfizado, forma humana que presenta caracteres originales»⁹.

Si bien los personajes de ficción generalmente aparecen en el contexto de obras que podrían contar con la protección del derecho de autor, poco se ha discutido sobre el tema a nivel de la jurisprudencia peruana. En particular, no se ha tematizado qué sucede cuando un personaje de ficción es removido de su contexto original y adquiere independencia. «Este asunto, además, implica tomar partido en el asunto sobre, de ser el caso, en dónde reside la originalidad que pueda encontrarse en un personaje de ficción dado que, como es sabido, únicamente los elementos originales son susceptibles de tutela»¹⁰.

En este supuesto, la jurisprudencia de los Estados Unidos ha desarrollado con riqueza diversas posiciones para determinar si se podría conferir protección a personajes de ficción fuera de su ámbito originario y en el supuesto de que estos no sean el personaje principal sino personajes secundarios (denominados *stock characters*) al interior de una obra. En efecto, cuando un personaje de ficción que no es el principal en una determinada obra aparece por sí solo en una obra derivada, cualquiera sea su formato o extensión, se deberá determinar cuándo tiene lugar y cuál es el uso de este personaje fuera de su contexto originario, para establecer si este merece protección y/o si su uso en esta obra derivada podría constituir infracción al derecho de autor.

Así, tenemos que los personajes de ficción vienen en diferentes formatos, tamaños y tipos. A su vez, pueden ser utilizados en contextos fuera de las obras originales y originarias que los contienen, «moviéndose» de una obra a otra, de un determinado soporte material a otro. Por ejemplo, es

9 Informe de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia (<http://www.cecolda.org.co/images/noticias/dic2014/Documento2.pdf>), p. 4.

10 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. Los derechos de propiedad intelectual en las industrias del entretenimiento. En: Autores varios. *Los retos actuales de la propiedad intelectual: visión latinoamericana*. Lima: Themis, 2013, p. 240.

posible constatar que personajes de ficción reconocidos y mundialmente famosos —como podría ser el caso de Harry Potter, Mickey Mouse o los Minions— han adquirido por sí solos un mayor valor individual a nivel comercial que las obras donde originalmente aparecieron.

La utilización de este tipo de obras derivadas podría afectar el derecho de autor de la obra original, salvo que se encuentre dentro de alguna excepción o limitación. Entonces, lo que debiera determinarse es si el personaje de ficción, considerado aisladamente de la obra primigenia que lo contiene y de todo argumento principal, podría ser susceptible de protección bajo las normas del derecho de autor. En el caso de los dibujos animados, por ejemplo, esto pareciera no ser problema alguno, debido a que si apreciamos que se trata de un personaje similar y/o idéntico que es sacado de su contexto original para ser utilizado en una obra derivada, sin autorización previa y expresa, entonces podríamos estar frente a una infracción.

Pero si se tratase de una caracterización de un personaje interpretado por el actor X, el escenario podría tomar otros matices, ya que el paraguas de protección podría ampliarse, incluso, hasta la protección vía *right of publicity*. En este último escenario, apreciamos que podría existir un conflicto entre el derecho de autor sobre el personaje y el derecho de aquel que lo interpreta, hecho que podría verse incrementado con el desarrollo tecnológico que permitiría digitalizar al personaje o, incluso, cambiar a los actores que lo representan.

El caso La Chilindrina nos ayuda a ilustrar el tema bajo comentario. La Ley Federal del Derecho de Autor de México dispone, al respecto, que «[l]a reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva [...] personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos», de modo tal que la autoridad mexicana dispondrá de la inscripción y emisión del certificado respectivo, previa descripción del derecho que se pretende proteger. El personaje de La Chilindrina, desde su creación, fue interpretado por María Antonia de las Nieves. Desde 1995, dicha actriz era la titular de la reserva de derechos y ostentaba los derechos de exclusiva sobre el citado personaje. En el año 2002, Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, solicitó la nulidad de la resolución a efectos de revertir sus derechos sobre el referido personaje. En el año 2003, el Instituto Nacional de Derecho de Autor de México desestimó las pretensiones del señor Gómez Fernández y reconoció los derechos de la referida actriz. Presentado el recurso de apelación correspondiente, en el año 2012, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual confirmó el pronunciamiento de la primera instancia. No conforme con lo resuelto, el señor Gómez Fernández interpuso juicio de amparo directo, el cual no prosperó debido

225

DE LA FICCIÓN
A LA REALIDAD:
REFLEXIONES EN
TORNO A LOS
PERSONAJES DE
FICCIÓNFROM FICTION
TO REALITY:
REFLECTIONS
SURROUNDING
FICTIONAL
CHARACTERS

a que la cuestión controvertida en aquel caso no era determinar la paternidad de la obra, sino si era válida o no la reserva de derechos realizada por María Antonia de las Nieves¹¹.

La Ley sobre el Derecho de Autor peruana dispone que se considera autor a la persona natural que realiza una creación, la misma que deviene en tal por el solo mérito de su creación —es decir, no requiere del requisito de la fijación de la obra en soporte material alguno como exigencia para conferir la protección, como sí se dispone en la legislación de los Estados Unidos de América¹², por citar un ejemplo—. La creación debe cumplir con el requisito de originalidad y el derecho está limitado a un tiempo limitado (que para el caso peruano y de la Comunidad Andina es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte), y es conferido con la finalidad de generar los incentivos necesarios para la producción de más obras del ingenio.

Asimismo, en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, la película o serie de televisión que incorpora el personaje de ficción goza de protección si reúne el citado requisito de originalidad, a fin de proteger la obra en su conjunto. Por ende, esta protección se hace extensible al personaje de ficción que forma parte de esta. Así:

El personaje de ficción puede asimismo constituir una obra autónoma objeto de protección [...] cuando adquiere vida propia y se aleja de la obra de la que forma parte. Por tanto, cuando el personaje de ficción en cuestión es original será objeto de propiedad intelectual [...] el margen de su protección dependerá de sus propias características. Las características físicas y la ropa, así como la personalidad del personaje, pueden definir la protección conferida. Además, cuanto mayor es la originalidad del personaje mayor es la probabilidad de que se proteja¹³.

Como bien sabemos, esta protección conferida representa un mecanismo legal para controlar el uso y explotación de los derechos conferidos a los autores, con la finalidad de generar beneficios derivados de sus creaciones.

Asimismo, nuestra legislación nacional y supranacional sobre la materia no dispone de un catálogo o relación restrictiva de lo que podría considerarse «obra», por lo que esta vendría a ser toda creación

11 TÉLLEZ, Oscar. ¿Quién es titular de los derechos del personaje de «La Chilindrina»? (<http://abogadotellez.blogspot.com/2013/07/quien-es-titular-de-los-derechos-del.html>).

12 En efecto, el Copyright Act de los Estados Unidos de América de 1909 —codificado en su versión modificada de 1976— establece que el copyright es conferido a un autor automáticamente sobre su creación, sin que medie registro o publicación, siempre y cuando: a) el objeto sea de protección por el derecho de Autor, b) sea original, c) sea mínimamente creativo, y, iv) esté fijado en un medio de expresión tangible.

13 STOYANOV EDISSONOV, Emil. Merchandising de personajes audiovisuales de ficción: hacer negocios de los Jedi, Bart Simpson y Pocoyo (<http://www.copyrait.com/archivo/28.pdf>).

intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio, conocido o por conocerse. En este escenario, los personajes de ficción claramente entrarían dentro del catálogo de obras susceptibles de contar con la protección debida, siempre y cuando reúnan el requisito de originalidad antes indicado.

Como sabemos, el propósito principal de la legislación sobre el derecho de autor es fomentar la creatividad, la misma que se extiende a la expresión de las ideas, más no a estas en sí mismas. Esta distinción, a la luz de la doctrina idea/expresión, es la que marcará la pauta para determinar que «la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí», conforme dispone el artículo 9 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Los «personajes de ficción» pueden estar constituidos por una persona o una determinada caracterización. El autor Gregory S. Schienke señala que la jurisprudencia emitida por las cortes de los Estados Unidos de América ha determinado que los «personajes de ficción» o «fictional characters» se dividen en cuatro categorías: i) personajes puros, es decir, aquellos que no aparecen en una obra «incorporada» (*incorporated*); ii) personajes literarios, los cuales surgen de las novelas o guiones con la descripción y la acción que dichos personajes realizan, tal es el caso de Sherlock Holmes, Don Juan, entre otros; iii) personajes visuales, representados por los personajes contenidos en las películas de acción en vivo, tales como James Bond, Batman, Gatsby, entre otros; y, iv) dibujos animados, es decir, aquellos que surgen de las películas, historietas y cuanta animación exista¹⁴. De otro lado, el autor Michael C. Donaldson distingue dos tipos de personajes de ficción: i) los personajes visuales y ii) los personajes de historietas¹⁵.

En la jurisprudencia de los Estados Unidos de América es donde más se ha desarrollado la protección a los personajes de ficción, debido al *marketing* y a la comercialización de productos independientes que han ido surgiendo a consecuencia de las obras audiovisuales. Así, por citar un ejemplo, cuando hacemos referencia a James Bond, si bien dicho personaje ha sido interpretado por diversos actores, no cabe duda de que en todos los casos este es asociado con un personaje que utiliza ropa formal, con acento inglés, siempre armado, seductor y atractivo para el género femenino, envuelto en un ambiente de aventuras y que lucha contra villanos. Si eliminásemos alguno de estos elementos, quizá

227

DE LA FICCIÓN
A LA REALIDAD:
REFLEXIONES EN
TORNO A LOS
PERSONAJES DE
FICCIÓNFROM FICTION
TO REALITY:
REFLECTIONS
SURROUNDING
FICTIONAL
CHARACTERS

14 SCHIENKE, Gregory S. The Spawn of Learned Hand-A Reexamination of Copyright Protection and Fictional Characters: How Distinctly Delineated Must the Story Be Told? *Marquette Intellectual Property Law Review*, 9, 1 (2005), p. 73.

15 Donaldson, Michael C. *Clearance & Copyright*. Los Angeles: Silman-James Press, 2008, p. 95.

no podríamos identificar a dicho personaje, sino que pensaríamos que podría tratarse de otro personaje y/o contexto.

La jurisprudencia en los Estados Unidos ha identificado dos test que pueden dar luces a las cuestiones planteadas precedentemente: i) el denominado *distinctive delineation test*, a través del cual se deberá determinar si la obra se encuentra suficientemente delineada para ser merecedora de protección y si la utilización de una obra secundaria podría tendría una expresión sustancialmente similar a la del personaje protegido; y, ii) el *story being told test*, a través del cual se deberá determinar si el personaje protegido constituye parte de la historia que viene siendo contada y no es un personaje secundario o que no tenga rol principal en la obra.

II.1. El test de delineación distintiva o *distinctive delineation test*

El mencionado test se desarrolló a razón de la opinión vertida por el juez Learned Hand, en el caso *Nichols vs. Universal Pictures Corp.*, en el año 1930. En ella, si bien el juez reconoció la protección para los caracteres de ficción, dejó de lado el reconocimiento para los caracteres pobre o débilmente desarrollados. En el citado caso, la parte demandante, Anne Nichols, autora de la obra *Irish Rose de Abie* —película hilarante relacionada a un joven judío que se casa con una chica católica irlandesa contra la voluntad de ambos de sus padres—, refería que la parte demandada había infringido su obra a través de la película *Los Cohen y los Kellys*, la cual contenía similares características a su obra: película hilarante sobre un muchacho irlandés que se casa con una chica judía que es parte de una familia enfrentada a la suya.

En dicho pronunciamiento, el juez Hand señaló que, no obstante que los personajes podrían corresponder a los diferentes eventos que se desarrollan en la trama de una historia, los personajes de ficción podrían protegerse siempre y cuando se delinearán claramente, teniéndose en cuenta lo siguiente: i) que la caracterización original se encuentre suficientemente delineada para ser protegida como derecho de autor, y, ii) que la expresión del carácter infractor sea sustancialmente similar a la del personaje originario. Si la respuesta a estos ambos supuestos era positiva, entonces no se estaría frente a una infracción en relación con los personajes de ficción y con la obra en general, debido a que «se deduce que cuanto menos desarrollados sean los personajes, menos pueden ser sujeto de derecho de autor y esta es la penalidad que un autor debe soportar por crear personajes que no sean muy distintivos»¹⁶.

16 *Nichols vs. Universal Pictures Corporation Et Al.* 45 f.2d 119 (1930). (<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1930%20Nichols.pdf>).

La problemática en torno de aplicar este test es que permite que los tribunales determinen si el personaje de ficción merece la protección de manera independiente, en lugar de establecer si el presunto infractor ha copiado la expresión original. Como señala la autora Leslie Kurtz, «el desarrollo de este Test es “simple en teoría pero alusivo en su aplicación”. Claramente, porque los personajes básicos no se encuentran protegidos»¹⁷. En suma, lo que busca determinar este test es establecer cuán delineado se encuentra el personaje al interior de una obra, nada más.

En el caso *Tarzán*, la Corte Distrital de Nueva York determinó que la delineación de dicho personaje estaba constituida de la siguiente manera: «Tarzán es el hombre-mono. Él representa a una persona en sintonía con un ambiente de la selva, capaz de comunicarse con los animales y capaz de experimentar la emoción humana. Es atlético, inocente, joven, gentil y fuerte. Él es Tarzán»¹⁸. De otro lado, en el caso *Olson vs. National Broadcasting Co.*, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos sostuvo que la serie de televisión de la parte demandante (Olson), denominada *Cargo*, no afectó el programa de televisión de la parte demandada (NBC), *The A-Team*. En dicho caso, la Corte sostuvo que los personajes de la primera serie no lograron alcanzar el nivel de delimitación necesario para garantizar la protección necesaria, la cual únicamente se aplicaría si la escena se hubiese realizado de tal forma (*scenes a faire*) que resultase ser indispensable al tema materia de infracción.

También apreciamos la aplicación del test bajo comentario en el caso *Superman*, caso que se inició a partir de un libro de historietas creado por Victor Fox. Si bien dicho autor inicialmente trabajaba para la empresa DC Comics, posteriormente formó la empresa Bruns Publication, a través de la cual creó el personaje del Chico Maravilla o Wonderman. Fox fue demandado por infracción a los derechos de autor por la empresa DC Comics, la cual obtuvo resolución favorable, al considerar la corte que Wonderman podía ser confundido con Superman.

En India, un caso que podría resultar de la aplicación del citado test es el caso *Nagraj vs. Nagesh*¹⁹, resuelto por la Corte Suprema de Nueva Delhi. En dicho caso, la idea representada en el cómic *Nagraj* es la de un ser humano (varón) fusionado con una serpiente, el cual puede escalar paredes y techos, soplar veneno y matar a su enemigo, siendo capaz de

17 KURTZ, Leslie. Fictional Characters and Real People. *University of Louisville Law Review*, 51, 435 (2013). (<http://www.louisvillelawreview.org/sites/louisvillelawreview.org/files/pdfs/printcontent/51/3/Kurtz.pdf>), 443. Consulta: 19 de marzo de 2015.

18 Pronunciamento emitido en el caso *Burroughs vs. Metro-Goldwyn-Mayer*. 519 F. Supp 388 (1981), Corte Distrital de Nueva York. Traducción libre.

19 *Raja Pocket Books vs. Radha Pocket Books*. 1997 (40) DRJ 791 (<http://indiankanoon.org/doc/1572079/>).

liberar serpientes desde cualquier parte de su cuerpo. La serpiente lo libera después de completar su trabajo y ambos se funden posteriormente en dicho animal. En *Nagesh*, la idea representada es semejante, solo que en diferente secuencia. En dicho caso, la Corte determinó que la impresión en conjunto que determinaba en ambas obras la idea central de los dos personajes de ficción es la misma y realizó una comparación entre los elementos característicos de ambas obras, determinándose su semejanza.

II.2. El test de «la historia contada» o *story being told test*
 Contrariamente a lo resuelto por *Nichols vs. Universal Pictures Corp.*, surge el segundo test, a través del cual se estableció que un determinado personaje podría recibir la protección del derecho de autor dependiendo del rol que tenga en la historia donde aparezca. Cabe señalar que este segundo criterio de determinación de protección ha sido cuestionado debido a que ha resultado de aplicación restrictiva, a pesar de mantener el enfoque principal en la totalidad de la obra más que en los componentes de esta.

Este test surge a razón de una sentencia emitida por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América en el caso *Sam Spade*²⁰, a través del cual se señaló que «si el personaje de ficción únicamente es una pieza de ajedrez al interior de todo el juego, no se encontraría dentro del ámbito de protección ofrecido por el derecho de autor»²¹. En este caso, Dashiell Hammett fue el autor de la novela de misterio denominada *The Maltese Falcon*, a través de la cual se creó el detective de ficción denominado Sam Spade, personaje inflexible, irónico y duro. Hammett y sus editores otorgaron licencia a Warner Bros. Pictures sobre determinados derechos. Posteriormente, Hammett autorizó la utilización de los personajes de la obra *The Maltese Falcon* a CBS, para la realización de un programa radial denominado *Las aventuras de Sam Spade*, hecho que conllevó a que la primera licenciante interpusiera una acción por infracción, alegando tener derechos exclusivos sobre los personajes de la obra *The Maltese Falcon*. La Corte rechazó el argumento planteado por Warner Bros., argumentando que los derechos que le fueron otorgados a Warner Bros. Pictures no incluían todos los demás derechos sobre la obra *The Maltese Falcon* y alegó que los personajes de ficción no se encontraban protegidos, al ser vehículos de la historia, implicando que eran libres de utilización en otras historias y por diversas personas.

Debe notarse que el criterio bajo comentario limita la protección conferida inicialmente a los personajes de ficción. Así, bajo este nuevo

20 Warner Bros. Pictures, Inc. vs. Columbia Broad. Sys., Inc. 216 F.2d 945.

21 Traducción libre.

escenario, personajes como conocidos como Hermione (de la obra *Harry Potter*) o Bilbo (de la obra *El Señor de los Anillos*), si bien podrían ser considerados como suficientemente delineados bajo el *distinctive delineation test*, no necesariamente lo serían bajo el *story being told test*, debido a que únicamente los personajes que delinear la historia estarían protegidos.

Apreciamos que esta problemática se acentúa cuando los personajes de ficción son interpretados en obras audiovisuales, lo que podría no suceder con los dibujos animados, debido a que su contenido visual, así como sus movimiento, sus voces y hasta sus nombres resultan ser atributos intrínsecos. No obstante ello, cuando un personaje tiene atributos que son característicos, automáticamente se genera una interrelación entre este (el personaje) y el intérprete, como en el caso de Rocky Balboa. En efecto, Rocky ha sido catalogado como uno de los personajes de ficción que posee esa delineación característica debido a que sus atributos físicos no podrían ser atribuidos a otro actor y, en las obras audiovisuales donde podemos apreciar a dicho personaje, la trama gira en torno al mismo. Por ello, la Corte ha determinado que calza innegablemente en el *Story Being Told Test*²², lo que, a nuestro criterio, no sucedería en el caso del Hombre Araña, por ejemplo, al haber sido interpretado por diversos actores.

Para poder estar frente a este test, la Corte de los Estados Unidos ha empleado dos criterios para determinar similitud entre las obras²³, a saber, el criterio extrínseco y el criterio intrínseco. En el primer supuesto, nos encontramos frente a una comparación objetiva de todos los elementos que pueden ser considerados al interior de la obra, tales como la trama, los temas, el diálogo, el estado de ánimo, ritmo y personajes; mientras que, en el segundo supuesto, nos encontramos frente a una comparación subjetiva de todos los elementos que pueden ser considerados al interior de la obra, tales como el público, el concepto, ente otros.

III. COMENTARIOS FINALES

Al interior de una obra existen diversos tipos de personajes de ficción, los cuales van desde los personajes protagónicos hasta los secundarios o *stock characters*, cada cual desempeñando un rol al interior de una obra. La tarea de delimitar los personajes de ficción a efectos de determinar el carácter y/o forma de la protección, a la luz de lo que nuestra norma nacional y comunitaria establece, es una tarea compleja. Es pertinente precisar que lo trascendente sería poder determinar qué particularidades podrían resultar no susceptibles de protección al interior de los personajes

22 *Metro-Goldwyn-Mayer vs. American Honda Motor Co.* 900 F. Supp. 1287 (1995).

23 *Cavalier v. Random House, Inc.* 297 F.3d 815 (2002). Consulta: 3 de marzo de 2015.

de ficción y, por ende, de libre uso, sobre todo para los casos en los que un personaje podría infringir los derechos de otro personaje, o cuando se trate de elementos que podrían encontrarse en dominio público.

El criterio más cercano sobre la protección de los personajes de ficción que la jurisprudencia peruana ha emitido es, a nuestro juicio, el que puede encontrarse en una resolución de la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)²⁴, en el caso *Hello Kitty*²⁵. Si bien no podría catalogarse como un criterio generalizado, resulta de importancia traerlo a colación. En dicho caso se dispuso lo siguiente: Sanrio Company Ltd. presentó una denuncia por infracción de su derecho de autor contra la empresa Asturias y Aragón S.A.C., por la importación de productos en los cuales se había reproducido el personaje denominado Hello Kitty, de su titularidad.

La denunciada, en sus descargos, señaló lo siguiente:

El personaje reproducido en la mercadería presuntamente infractora no posee las características del personaje «Hello Kitty» sino que se trataría de la representación gráfica de un gato con un oso de peluche y una corona de color dorado. [...] Resulta inaceptable que la denunciante pretenda alegar que es titular del derecho de autor sobre la representación de un gato. No podría sostenerse que resulte especialmente original que un gato tenga dos orejas, dos ojos, una nariz o bigotes, pues ello se trata de características propias de todo gato. No constituye un aporte original, sino que se trata de la idea general que toda persona tiene de un gato. [...] La protección de una idea elemental como la de un gato generaría el incentivo perverso de, a futuro, alentar la búsqueda de rentas (*rent seeking*) derivadas de la mera obtención de una idea.

Sibien en dicho caso no hubo necesidad de realizar un test de comparación entre los personajes confrontados, debido a que el personaje infractor tenía correspondencia con el personaje de ficción Hello Kitty, al poseer las características particulares del mencionado personaje, consideramos que la autoridad administrativa realizó la delimitación del personaje de ficción mencionado al señalar lo siguiente:

[...] la Comisión observa que la obra artística reproducida en dicha mercadería posee las características particulares del personaje «Hello Kitty» como por ejemplo la desproporción de su cabeza en relación a su cuerpo, las orejas triangulares, los tres bigotes dibujados de cada lado como naciendo a la extremidad de la cara del gato y al costado de sus

²⁴ Cabe señalar que las partes presentaron una transacción extrajudicial, la misma que fue aprobada por la Sala de Propiedad Intelectual (hoy Sala Especializada en Propiedad Intelectual), mediante resolución 1547-2012/TPI-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2012.

²⁵ Resolución 367-2011/CDA-INDECOPI de fecha 1 de agosto de 2011.

ojos o, la ausencia de su boca. Asimismo, la nariz en forma de botón y los ojos ovalados oscuros. [...] En ese sentido, como se puede apreciar de un simple análisis comparativo entre ambas producciones, la obra artística reproducida en los productos importados por la denunciada corresponden al personaje «Hello Kitty» y no a una forma distinta de expresión original de un gato.

El juez Richard Posner ha señalado que dos extremos resultan trascendentes para el caso de los personajes de ficción, a saber: i) si se trata de un lector pasivo, se requerirá un mayor nivel de participación de este al momento de encontrarse frente a una determinada obra; y, ii) cuál sería el medio o soporte material que lo contiene, debido a que los personajes de ficción que ya poseen una característica visual —a diferencia de los personajes que únicamente son descritos en una obra— podrían ser identificables más rápidamente.

La razón por la que el juez Posner trae a colación estos dos puntos es debido a que debe partirse de la diferencia entre la expresión literaria y gráfica. «La descripción de un personaje en prosa deja mucho a la imaginación, incluso cuando la descripción se detalla, como en la descripción que realiza Dashiell Hammett respecto de la apariencia física de Sam Spade en la obra *The Maltese Falcon*. [...] El lector de la obra de ficción no ilustrada completa la obra en su mente; el lector de un libro de historietas o el espectador de una película es pasivo»²⁶.

Consideramos que esta importante reflexión resulta ser crucial al momento de determinar los casos de infracción sobre personajes de ficción, toda vez que no solo debemos estar frente a una obra que cumpla con el requisito de la originalidad. En efecto, podría suceder que la descripción de un personaje de ficción no encaje con el personaje presuntamente infractor o se podría alegar que la obra derivada tiene algún tipo de influencia de la obra primigenia. Con ello, se estaría dentro de la doctrina de la idea/expresión y, por ende, frente a una situación no sancionable.

No obstante los test que hemos comentado, las cortes de los Estados Unidos han señalado, en el caso *The Mystery Magician*²⁷, que cuando los personajes son «especialmente distintivos» o forman parte de la «historia contada» merecen protección, con independencia de la obra general protegida a través del derecho de autor. Asimismo, esta relación ha sido establecida en el caso *James Bond*, donde se otorgó una medida cautelar con relación al comercial lanzado por la empresa Honda

26 Véase: SAID, Zahr K. Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem. *Cardozo Law Review*, 35 (2013) (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2246511), pp. 807-808.

27 *Rice v. Fox Broad. Co.* 330 F.3d 1170 (2003) (<http://openjurist.org/330/f3d/1170/rice-v-fox-broadcasting-company-srj-e>).

Motor²⁸, al considerarse que el personaje central de dicho comercial era sustancialmente similar al citado personaje y que la trama resultaría ser una versión abreviada de la historia de Bond²⁹. En dicho caso, la corte estableció que, si bien el personaje de ficción tendría relación con la historia y que esta merece protección, en este se aprecian elementos característicos que resultarían propios del personaje, por lo que se puede condecir que resultarían de aplicación el *distinctive delineation test* y el *story being told test*.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, se advierte que, bajo el escenario de nuestra legislación, se requiere de dos supuestos para que los personajes de ficción puedan merecer protección y poder ejercerse el *ius prohibendi*: a) el personaje de ficción debe constituir la expresión de una determinada idea, y, b) el personaje de ficción de una obra derivada deberá contar con la autorización previa y expresa por parte del titular del derecho de autor originario.

Este desarrollo nos motiva una serie de reflexiones, finales pero absolutamente trascendentales:

En principio, si los personajes de ficción se encuentran relacionados o incorporados al interior de una obra, si esta resulta ser original, ¿podría deducirse que, por extensión y *per se*, sus elementos secundarios también lo son? Si un personaje al interior de una determinada obra es removido de su contexto primigenio y adquiere independencia, ¿deberíamos inferir que se trata de una infracción al derecho moral y no establecer un test previo con la finalidad de determinar si aisladamente considerado aún preserva y cumple con los criterios de originalidad? Si el personaje de ficción es removido de su contexto primigenio, ¿se encontrará ligado/relacionado a la obra primigenia? Y, finalmente, ¿cuál sería el tratamiento de las *fan fiction works* en el caso bajo comentario?

Con relación a las *fan fiction works* —tema que únicamente será citado de forma tangencial por exceder en su extensión las dimensiones de este trabajo—, se advierte que estas son obras derivadas, realizadas por los fanáticos de las obras originarias.

Estas obras pueden ser de dos tipos: (i) *referential fan fiction work*, esto es, aquella en la que los fanáticos únicamente compilan información o presentan la información ya existente de una nueva manera sin modificar nada de la obra originaria; y, (ii) *participatory fan fiction work*, esto es, la obra en la que el fanático emprende un trabajo de creación

28 Videograbación (<https://www.youtube.com/watch?v=gqa-b3assCA>).

29 Véase *supra*, nota al pie 22.

directa referida a la propia obra (por ejemplo, crearle un desenlace alternativo a una obra preexistente)³⁰.

Básicamente, en relación con las *fan fiction works*, lo que se propone es que estas sean catalogadas como *fair use* debido a que los propios autores obtienen beneficios reputacionales positivos al darse a conocer sus obras, no siendo objeto de fines comerciales.

Para muchas personas, los personajes de ficción son únicamente meras ilusiones, pues solo muestran otras dimensiones; para otros, muestran la dimensión comentada al inicio e inspiran la economía creativa que demanda más y más atención.

Recibido: 23/03/2015
Aprobado: 09/04/2015

235

DE LA FICCIÓN
A LA REALIDAD:
REFLEXIONES EN
TORNO A LOS
PERSONAJES DE
FICCIÓN

FROM FICTION
TO REALITY:
REFLECTIONS
SURROUNDING
FICTIONAL
CHARACTERS

30 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. ¿Seguidores o infractores? Los *fan fiction works* y la lucha por la creatividad colaborativa en Internet (<http://enfoquederecho.com/%C2%BFseguidores-o-infractores-los-fan-fiction-works-y-la-lucha-por-la-creatividad-colaborativa-en-internet/>).