



Derecho PUCP

ISSN: 0251-3420

revistaderechopucp@pucp.edu.pe

Pontificia Universidad Católica del Perú  
Perú

MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ

El rompecabezas incompleto. La omisión normativa y jurisprudencial sobre la protección  
por el derecho de autor de personajes y objetos de la obra

Derecho PUCP, núm. 74, diciembre-junio, 2015, pp. 189-220

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=533656135009>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# El rompecabezas incompleto. La omisión normativa y jurisprudencial sobre la protección por el derecho de autor de personajes y objetos de la obra

The incomplete puzzle. The missing rule and ruling about the protection by copyright of characters and objects of the work

JAVIER ANDRÉ MURILLO CHÁVEZ\*

**Resumen:** El presente artículo analiza la omisión normativa y jurisprudencial sobre la protección de los personajes y objetos de ficción que son parte de las obras protegidas por el régimen de derecho de autor. El autor sistematiza los criterios utilizados en los casos de jurisprudencia administrativa en conflictos existentes entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial para extraer las reglas específicas existentes en casos que involucran objetos de ficción y personajes, estableciendo y proponiendo criterios para encontrar la originalidad de estos elementos.

**Palabras clave:** derecho de autor – derecho de propiedad intelectual – derecho de propiedad industrial – personajes de ficción – objetos de ficción

**Abstract:** This article analyzes the missing rule and ruling about the protection of characters and fictional objects which are part of works covered by copyright. The author systematizes the criteria used in the administrative jurisprudence for conflicts between the intellectual property and the industrial property to extract specific rules in cases that involve fictional objects and characters, establishing and proposing criteria to find out the originality of these elements.

**Key words:** copyright – intellectual property law – industrial property law – fictional characters – fictional objects

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.– II. DESPROTEGIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CASO DUFF Y SUPERHUEVO EN EL PERÚ.– III. EL MEDIO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE PERSONAJES Y OBJETOS DE FICCIÓN FRENTE A LOS TERCEROS: EL POCO EXPLORADO INCISO F) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486.– IV. APLICANDO EL VIEJO CRITERIO DE

---

\* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Adjunto de Docencia de los cursos Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2 en la Facultad de Derecho de la PUCP. Correo electrónico: jmurillo@pucp.edu.pe

## I. INTRODUCCIÓN

Cuando uno se encuentra armando un rompecabezas busca tener todas las piezas juntas para poder observar la imagen final después de tanto esfuerzo. ¿Qué pasaría si uno no encuentra ciertas piezas al final? Probablemente, la imagen quedaría incompleta y nos sentiríamos defraudados. En efecto, creemos que esto sucede con la protección de obras artísticas y literarias que buscan ser protegidas por el régimen de derecho de autor, pues existen dudas sobre la protección de ciertas partes de las mismas, tales como los objetos o personajes de ficción. Así, contamos con una protección general indubitable de las obras como un todo, pero se pone en tela de juicio si se protegen sus partes individualmente.

Como señala Loredó, «el derecho de autor se determina teleológicamente por la tutela que hace del autor y por la protección que otorga a la obra creada, asegurando el respeto a la autoría y a la integridad de lo creado»<sup>1</sup>. Así, el canon fundamental de los derechos de autor siempre ha sido que se protege una creación humana en tanto cumpla con el requisito legal consistente en la originalidad. De esta manera vemos protegidas las pinturas, los libros, las obras de teatro, las películas, los videojuegos, los poemas, las canciones, las fotografías y muchas otras. Sin embargo, ¿qué sucede con las partes integrantes de una obra? Específicamente, ¿qué sucede con los personajes y los objetos creados que son parte de la misma?

En nuestro país, vemos varios casos de conflicto entre propiedad industrial e intelectual que reflejan trazos de respuesta a estas interrogantes. La pregunta concreta que buscaremos responder en las presentes líneas es si las partes integrantes de una obra determinada, elementos de ficción y personajes, individualmente merecen protección o no por el régimen de derecho de autor. La pregunta surge debido a la falta de una expresa determinación por parte de la norma y la tenencia de criterios jurisprudenciales muy disímiles en sede administrativa por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Tal como señala el artículo 3 del decreto legislativo 822 —Ley sobre el Derecho de Autor (en adelante, LDA)—, «la protección del derecho

1 LOREDÓ, Adolfo. *Nuevo derecho autoral mexicano*. México D.F.: FCE, 2000, p. 87.

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». Se puede observar que no hay mención en este ni en otro punto a los elementos integrantes de la obra; aunque cabe indicar que sí existe una mención a los títulos. La LDA aquí es expresa y señala en su artículo 7 que «El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella». Sin embargo, tanto el legislador andino como el nacional omiten pronunciarse normativamente sobre la protección específica de los objetos o personajes. Por lo tanto, es importante analizar si debemos inclinarnos por la desprotección o la protección —vía aplicación analógica del artículo 7 de la LDA o de la evaluación de una reforma del mismo artículo— de estos elementos.

Este tema es muy importante, ya que la utilización de bienes inmateriales en el mercado se ha intensificado con el paso de los años. Así, la propiedad intelectual parece tener gran proyección en el futuro pues, como señala Vibes,

[...] el mundo actual parecería reflejar que el crecimiento económico que aportan las industrias relacionadas con la explotación de DPIs [derechos de propiedad intelectual] es no solo relevante en términos de volumen, sino que además demuestra una curva ascendente, en la cual se puede proyectar que a medida que pasa el tiempo la generación de riqueza del sector aumenta cada vez más. Por otro lado, también es factible anticipar que la falta de un sistema de derechos exclusivos de protección de los DPIs hará disminuir la cantidad de obras nuevas, la actividad inventiva y, desde la óptica marcaría, quitará una herramienta de vital importancia a los consumidores. Todo parece indicar que actualmente el mundo moderno tiende a ver en los DPIs una herramienta estratégica de crecimiento<sup>2</sup>.

En este sentido, la norma y los examinadores del INDECOPI deben otorgar, en «papel» y en la realidad, la protección necesaria para incentivar la creación de mayores obras, sin perjudicar la potencial creatividad mediante una protección demasiado restrictiva o el acceso a la cultura que merece la sociedad. Este es uno de los motivos por los que es importante saber sobre la protección de los personajes y elementos, pues muchas veces ciertos personajes o elementos se pueden utilizar en diversas obras o formatos, las llamadas sagas o trilogías o series son muestra de esto. A continuación, intentaremos profundizar en este tema y la manera en que se lo viene tratando en nuestro país a través de los órganos resolutivos del INDECOPI.

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

2 VIBES, Federico. *Derechos de propiedad intelectual*. Buenos Aires: AdHoc, 2009, p. 48.

## II. DESPROTEGIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CASO DUFF Y SUPERHUEVO EN EL PERÚ

En el capítulo 15 de la décima segunda temporada de *Los Simpson*, denominado «Homero idealista»<sup>3</sup>, es posible observar diversas menciones a la palabra DUFF. Los personajes la piden como cerveza, existe un personaje inspirado en este elemento: «Duffman», hay un estadio de béisbol llamado DUFF, entre otras. Este es uno de los elementos de ficción que tiene alta controversia, el signo DUFF o como mejor se conoce:



Esta palabra ha sido objeto de diversas batallas legales a lo largo del mundo. Dichos intentos van desde comercialización de cerveza con etiquetas sin tener la marca registrada, hasta intentos de registro de la palabra DUH como marca para luego estilizar las letras y replicar el logotipo que aparece en los productos ficticios que observamos en la serie animada de televisión *Los Simpson* creada por Matt Groening.

Hemos de recalcar que la batalla de la 20th Century Fox Film Corporation por proteger esta partícula, cuya colocación en el mercado es bastante profunda por la difusión por más de veinte años de la serie animada, es interminable<sup>4</sup>. De lo informado al público, podemos observar que en Chile<sup>5</sup> y Colombia<sup>6</sup> se defendieron los derechos de autor de la opositora por parte de las autoridades nacionales de dichos países.

Sin embargo, es lamentable que en el Perú esta encomiable labor no haya sido replicada. Ante el INDECOPI, una persona natural, Luis Espinosa Gutiérrez, presentó la solicitud de marca denominativa DUFF en clase 32 para distinguir «cervezas». Contra esta solicitud, publicada en el diario oficial *El Peruano*, 20th Century Fox Film Corporation presentó oposición, la cual fue declarada infundada y se otorgó la marca de manera inaudita en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos y,

3 20th Century Fox Television. Homero idealista [videograbación]. 30 min. EE.UU., 2001.

4 Duff, la famosa cerveza de Los Simpson, envuelta en una nueva batalla legal. *El Comercio* (Lima), 01 de agosto de 2012 (<http://elcomercio.pe/tvmas/television/duff-famosa-cerveza-simpson-enfrenta-nueva-batalla-legal-noticia-1449670>).

5 Chile: Incautan cerveza Duff «pirata» de Los Simpson. *Peru21* (Lima), 27 de marzo de 2013 (<http://peru21.pe/mundo/chile-incautan-cerveza-duff-pirata-simpson-2123661>).

6 La superindustria protegió los derechos de la marca Duff de Fox. *La República* (Bogotá), 24 de enero de 2014 ([http://www.larepublica.co/asuntos-legales/la-superindustria-protegi%C3%B3-los-derechos-de-la-marca-duff-de-fox\\_103806](http://www.larepublica.co/asuntos-legales/la-superindustria-protegi%C3%B3-los-derechos-de-la-marca-duff-de-fox_103806)).

luego, por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, terminando este procedimiento en la resolución 1508-2009/TPI-INDECOPI.

En esta resolución, es imposible no apreciar negativamente el razonamiento de los vocales cuando se expuso en la motivación lo siguiente:

[...] del análisis de los medios probatorios adjuntados por la empresa opositora, la Sala considera que si bien se aprecian diversos elementos originales, tales como los personajes («HOMERO, BART, LISA, entre otros»), los cuales, en su conjunto, la hacen una obra original, ello no implica que todos los elementos que forman parte de dicha obra gocen de tal condición, tal como la denominación DUFF. En efecto, la denominación DUFF constituye una denominación que no encierra una particularidad individual que refleje la personalidad de su autor, por lo que no reúne el requisito de originalidad que la ley exige para gozar de protección por la legislación sobre Derecho de Autor, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 822. Por lo expuesto, la Sala determina que la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 no resulta aplicable al presente caso, toda vez que se ha determinado que no existe obra susceptible de protección.

A diferencia de la Comisión y el Tribunal en ese entonces, consideramos que los elementos de ficción son dignos de protegerse por derechos de autor si cuentan con originalidad suficiente, como en el caso de la denominación DUFF. Se trata sin duda alguna de un elemento que cuenta con originalidad debido a que Matt Groening le imprimió la impronta de su personalidad. La cerveza DUFF es un elemento crucial en la historia de *Los Simpson* que no se usó solo en un capítulo, como lo relatamos, sino que es constantemente utilizada en diversas tramas, incluso existe un personaje llamado «Duffman», quien hace promociones y publicidad de la cerveza DUFF en distintos episodios de la serie.

Años después, por justicia providencial, el INDECOPI canceló la marca otorgada a favor del señor Espinosa mediante la resolución 759-2014/CSD-INDECOPI a pedido de la 20th Century Fox Film Corporation. Posteriormente la marca denominativa DUFF fue registrada por dicha corporación: marca registrada con certificado 213324.

Luego de esto, INDECOPI recibió otra solicitud de marca por parte de DUFF PERU S.A.C. para registrar el signo mixto en clase 32 para distinguir «cerveza» tal como se observa:

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK



En este caso, la Comisión denegó el registro con la resolución 526-2014/CTS-INDECOPI, declarada consentida, declarando fundada la oposición de la 20th Century Fox Film Corporation. Sin embargo, llama nuevamente nuestra atención que solo se haya denegado la marca sobre la base del previo registro de la marca DUFF que tenía esta titular, como hemos mencionado líneas arriba; aquí, la oposición basada en mala fe no fue tomada en cuenta por falta de medios probatorios que acrediten la mala fe. Es decir, si la 20th Century Fox Film Corporation no hubiese tenido el derecho marcario, no se hubiera podido oponer por derechos de autor o mala fe porque la Comisión y, probablemente, la Sala, siguiendo errados criterios, habrían declarado infundada la oposición.

Otro caso que llama negativamente la atención sobre la actuación del INDECOPI en estos casos es la solicitud de la marca por parte de Avícola Cañita Brava S.A.C. sobre el signo «Superhuevo» en clase 29 para distinguir huevos con el siguiente logotipo:



Mediante la resolución 1519-2010/CSD-INDECOPI, la cual fue consentida, se otorgó la marca solicitada, declarando infundada la oposición de DC Comics en virtud de marcas previas sobre el personaje Superman tanto denominativas como mixtas en clases 09, 14, 16, 25 y 28. Asimismo, la resolución deniega la protección por confusión con el personaje protegido por derechos de autor Superman.

Nuevamente, es totalmente inaudito que la propia Dirección de Derecho de Autor mediante memorándum 014-2010/DDA señale que:

Las denominaciones «SUPERMAN» y «SUPERHUEVO» no son objeto de protección por el Derecho de Autor por carecer las mismas del requisito de originalidad. El personaje de SUPERMAN sí se encuentra protegido por el derecho de autor cuya titularidad le corresponde a DC COMICS. Asimismo, con relación al dibujo que forma parte del signo solicitado, el informe determina que (i) este no vulnera el derecho de autor del dibujo reproducido del personaje de SUPERMAN de titularidad de DC COMICS, así como (ii) tampoco, algún otro derecho de autor que pudiera existir.

En este caso, el dibujo de SUPERHUEVO tenía incluso una letra «H» al modo característico del personaje SUPERMAN en el pecho y un traje con capa con los colores azul y rojo. Gracias a estas características, no hay duda —en nuestra opinión— de que existe el riesgo de que se genere confusión en el mercado entre ambos dibujos. Esto es especialmente serio si se tiene en cuenta la gran colocación del personaje Superman en la mente de los consumidores peruanos, la cual ha sido lograda con gran inversión y publicidad durante años.

Entonces, a partir de estos casos, identificamos que el problema es que, a pesar de que existen mecanismos de protección de los derechos de autor, no existe la clara convicción de que ciertas partes de la obra distintas del título son protegibles. Adicionalmente, no se cuenta con pautas para la determinación de la potencial protección de estos elementos. En las siguientes líneas esperamos acercarnos a las respuestas a este problema.

### III. EL MEDIO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE PERSONAJES Y OBJETOS DE FICCIÓN FRENTE A LOS TERCEROS: EL POCO EXPLORADO INCISO F) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486

Muchos de los conflictos en los que se pone en discusión la protección por el régimen de derecho de autor de personajes y objetos de ficción independientemente de la obra en la que están contenidos ocurren en el «terreno» de la propiedad industrial y muy raramente en el de los derechos de autor *strictu sensu*. Esto es así debido a que la explotación individual de personajes y objetos de obras suele producirse por medio de una potencial marca que distinguirá productos y servicios concretos en el mercado<sup>7</sup>. Puesto que, como señala Antequera, «nada impide que una misma producción intelectual tenga al mismo tiempo “originalidad” como obra y “distintividad” como medio identificador de bienes o

EL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRA

THE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK

<sup>7</sup> Debe quedar claro que esto no excluye que existan discusiones en particular sobre el uso de elementos o personajes en otras obras. Por ejemplo, el uso de un personaje o un elemento en un formato distinto al que originalmente lo consignaba, es decir de un libro a una película; o los clásicos *spin-off* que son obras que emplean ciertos contenidos de una obra previa para crear una nueva historia.

servicios [...]»<sup>8</sup>. De esta manera, se puede usar una misma creación en distintos ámbitos.

En efecto, no es poco común que una franquicia de obras de ficción (pensemos en *Star Wars*, *Star Trek*, *Harry Potter*, *Superman*, *Batman*, *Iron Man*, *Thor*, *Hulk*, las princesas de Disney, *Capitán América*, *Avengers*, *Los Simpson*, *El Señor de los Anillos*, *Narnia*, *Sherlock Holmes*, *El Padrino*, entre otras) saque al mercado productos diversos: juguetes, productos de aseo personal, ropa, etcétera, con los motivos de estos personajes y elementos a modo de *merchandising*. Sin embargo, no es poco común que existan también terceros que busquen aprovechar personajes y elementos ajenos sin pagar por ellos y, a veces, hasta intentan registrarlos como propios.

Por esto, frente a posibles usurpaciones de derechos de autor vía solicitudes de registro de marca, se colocó como norma de obligatorio cumplimiento en el procedimiento de registro de marcas el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que señala lo siguiente:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: [...] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; [...].

Así, la norma en materia de derecho de signos distintivos deja en claro que en la concepción del sistema de propiedad industrial —para el legislador comunitario andino en este caso— no se pueden registrar marcas que sean creaciones u obras ajenas protegidas por el régimen de derecho de autor sin permiso del autor o titular de la obra original.

De la misma manera, cabe señalar que esta prohibición relativa de registro marcario es la conexión con el régimen de derecho de autor, debido a que sobre el mismo bien inmaterial o intangible podrían llegar a recaer dos derechos, pero siempre con algunos límites. Basta imaginar el caso de las marcas figurativas o mixtas para tener una idea, pues es obvio que muchos de los diseños pueden no haber sido realizados por el mismo fundador de la empresa, sino por encargo de diseñadores gráficos o un tercero a quien se le debe pedir autorización para usar su creación. La importancia de los derechos de autor frente a los signos distintivos es reseñada por Castro de la siguiente manera:

[...] es posible que el signo destinado a ser registrado como marca sea el resultado del trabajo creativo realizado por una o varias personas, y que por esta razón se manifieste bajo la forma de una obra literaria, musical

8 ANTEQUERA, Ricardo. *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Madrid: Reus/AISGE, 2007, p. 450.

o artística y, en consecuencia, esté protegido por el derecho de autor. Aunque la prueba de la titularidad sobre la obra que se desee proteger como signo distintivo no será exigida con ocasión de su registro, es aconsejable que el interesado en registrar esta clase de signos se asegure de disponer de la titularidad de los mismos ya sea porque él es el creador original o porque se los hizo transmitir de un tercero. De lo contrario estará obligado a solicitar la autorización del autor cada vez que quiera explotar la marca<sup>9</sup>.

De igual forma, la norma aplicable en derecho de autor establece una conexión con el derecho de la propiedad industrial. Por esto, el inciso a) del artículo 4 de la LDA señala que «el derecho de autor es independiente y compatible con: los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra [...], en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor». Así, esta norma establece claramente que ambos tipos de derecho son independientes y *prima facie* compatibles, sin embargo, en caso de conflicto irreconciliable, prevalece el derecho de autor.

Como se puede observar, en casos de conflicto entre el derecho de autor y el derecho de los signos distintivos, la regla general debe ser la primacía del primero, a menos que no se generen perjuicios o confusión con respecto a la obra. Así:

[...] si una empresa toma un diseño original, palabra original o frase original; lo integra a su solicitud de registro de marca; y, sin autorización del autor, presenta la solicitud; siempre existirá un derecho previamente adquirido por el solo hecho de la creación de dicha obra. Por lo que, *prior in tempore potior in iure*, teniendo el autor total legitimidad de alegar una vulneración tanto a sus derechos morales de paternidad, integridad, y modificación de la obra; como a sus derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público y distribución de la obra [...] el conflicto entre el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial [está] previsto estáticamente por los artículos 4 de la LDA y el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN; y, como hemos demostrado, la regla general debe ser la primacía fenomenológica y jurídica del derecho de autor<sup>10</sup>.

Como ha señalado en diversa jurisprudencia el Tribunal de INDECOPI<sup>11</sup>, incluyendo la resolución 381-2013/CSD-INDECOPI que comentaremos luego,

EL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRA

THE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK

9 CASTRO GARCÍA, Juan. *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 108-109.

10 MURILLO CHÁVEZ, Javier André. Conviviendo con el enemigo: sobre los conflictos entre el derecho de propiedad industrial y el derecho de autor. *Revista Actualidad Jurídica*, 231 (2013), p. 336.

11 Tenemos este razonamiento colocado en las siguientes resoluciones: 554-2012/TPI-INDECOPI, 1279-2012/TPI-INDECOPI, 1620-2011/TPI-INDECOPI, 1693-2012/TPI-INDECOPI, 1580-2013/TPI-INDECOPI, 1586-2013/TPI-INDECOPI, 1587-2013/TPI-INDECOPI, 1994-2013/TPI-INDECOPI,

[...] Se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibición de registro establecida en dicha norma [antiguo inciso g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina]:

1. Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor.
2. Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión en el público consumidor con respecto a la obra.

Nuestra primera observación es que esta motivación está basada en una antigua interpretación prejudicial previa a la entrada en vigencia del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Es inexplicable que el Tribunal no se haya vuelto a pronunciar sobre esta causal desde hace años y que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI no haya desarrollado su propio criterio basado en la nueva norma. Específicamente, Ríos comenta los cambios sustanciales de la norma:

La decisión andina 486 de 2000, vigente, con un criterio diferente y en nuestra opinión más acertado, establece de manera genérica la frase «derecho de autor de un tercero» para incluir las expresiones «títulos de obras» y «personajes ficticios o simbólicos» [...] los textos contenidos en las decisiones 313 y 344 eran idénticos y requerían una serie de precisiones desde la perspectiva del derecho de autor<sup>12</sup>.

En este sentido, ante el antiguo criterio predominante en el INDECOPI, debemos observar y analizar con detalle los siguientes dos requisitos para evaluar su vigencia, así como fijar parámetros para la configuración de esta prohibición relativa.

#### *a. Originalidad de la creación fundamento de la oposición*

En nuestro país, el criterio de originalidad fue establecido por medio de la jurisprudencia. En efecto, la resolución 286-1998/TPI-INDECOPI del caso Agrotrade S.R.LTDA. contra Infutecca E.I.R.L. sienta el Precedente de Observancia obligatoria vigente hasta la actualidad. En este se señala que «debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra,

3025-2013/TPI-INDECOPI, 5886-2001/TPI-INDECOPI, 228-2003/TPI-INDECOPI, 211-2005/TPI-INDECOPI, 0594-2006/TPI-INDECOPI, 595-2006/TPI-INDECOPI, 596-2006/TPI-INDECOPI, 547-2007/TPI-INDECOPI, 946-2007/TPI-INDECOPI, 947-2007/TPI-INDECOPI, 1403-2008/TPI-INDECOPI, 1404-2008/TPI-INDECOPI, 735 -2009/TPI-INDECOPI, 1040-2009/TPI-INDECOPI, 1041-2009/TPI-INDECOPI, 1508-2009/TPI-INDECOPI, 22-2010/TPI-INDECOPI, 23-2010/TPI-INDECOPI, 24-2010/TPI-INDECOPI, 804-2010/TPI-INDECOPI, 2530-2010/TPI-INDECOPI, entre otras.

<sup>12</sup> Ríos Ruiz, Wilson. *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de la información y comunicaciones*. Bogotá: Universidad de los Andes/TEMIS, 2011, p. 504.

por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad».

Lo principalmente criticado a este criterio es la extrema subjetividad a la que somete a los administrados. En palabras de Maraví,

[l]a búsqueda de la personalidad o individualidad del autor en la creación es un acto sumamente subjetivo que puede causar dos resultados. Por un lado, si se entiende que las obras son producto de un ser humano y, por lo tanto, manifiestan en alguna medida un esfuerzo creativo, entonces siempre reflejan en algo la personalidad y singularidad del autor. En consecuencia, todas las obras podrían ser consideradas originales, convirtiéndolo en un requisito irrelevante. [...] Otra posibilidad es que, si dada la actividad, el espacio para desplegar la creatividad es extremadamente reducido, no podría manifestarse esta singularidad del autor. El otro efecto posible es que se restrinjan severamente la cantidad de obras que pueden protegerse si es que verificamos que solamente las personalidades más fuertes o renombradas se imprimen en las creaciones artísticas<sup>13</sup>.

De esta manera, la manera de proteger las obras en general queda a criterio del examinador que tenga a su cargo el expediente de registro de obra o el que tenga a su cargo la elaboración del memorándum interno de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI para el expediente de oposición marcaría. Creemos que este es un caso de discrecionalidad administrativa debido a la imperfección del criterio establecido para determinar la originalidad. En este caso, todo se resume a un tema de argumentación ante la autoridad, pues finalmente se debe convencer al miembro de la Dirección de Derecho de Autor de que la obra o elemento de la obra sometido a examen cuenta con la «impronta de la personalidad» del autor. Pese a estas críticas, este es el criterio mayoritario a nivel mundial y es muy probable que no cambie en corto plazo<sup>14</sup>.

#### *b. Riesgo de confusión en el público consumidor*

Comúnmente, el riesgo de confusión está regido por las reglas del artículo 45 del decreto legislativo 1075 que establece normas complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina a raíz de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Perú con los Estados Unidos. Estos criterios son la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

13 MARAVÍ, Alfredo. *Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor.. Cuaderno de Trabajo*, 16. Lima: Departamento Académico de Derecho de la PUCP/CICAJ, 2010, p. 21. (<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46738/cuaderno%2016.pdf?sequence=1>).

14 Para un trabajo donde critico el criterio con más detalle y ejemplos en el caso de las obras musicales, véase: MURILLO CHÁVEZ, Javier André. Do – Re – Mi: una aproximación a la obra musical desde el derecho de propiedad intelectual y la teoría musical. *Revista Jurídica del Perú*, 148 (2013), 203-223.

en las semejanzas que en las diferencias; el grado de percepción del consumidor medio; la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y si el signo es parte de una familia de marcas. Sin embargo, en este caso estamos comparando una obra o una de sus partes, y un signo distintivo denominativo, figurativo o mixto.

En este sentido, debemos adaptar estas pautas del siguiente modo:

- primero, se debe apreciar sucesivamente la parte denominativa de los elementos, siempre en conjunto y sin desmembrar sus partes;
- segundo, se debe dar mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los elementos en comparación;
- tercero, el examinador siempre tiene que tener en cuenta que el grado de percepción del consumidor es la de un consumidor medio<sup>15</sup>;
- cuarto, se tiene que tener en cuenta las diversas características de los productos o servicios que distinguirán el signo distintivo solicitado<sup>16</sup>;
- quinto, analizar el carácter arbitrario o de fantasía del signo solicitado con respecto a la obra, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- sexto, observar si el signo es parte de una familia de marcas.

Igualmente, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 05-IP-2013,

[...] para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

*La similitud ortográfica* se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras,

15 Como consumidor medio debemos entender «aquel consumidor que solo a veces planifica sus compras, pero le gustan las ofertas. Solo se informa del producto cuando algo le preocupa. No es muy acucioso ni cuidadoso en sus compras, *no se fija mucho en los detalles* y solo reclama cuando la cosa es grave. Las asociaciones le aconsejan siempre actuar con más cuidado en sus compras; porque de ello depende su seguridad y la de su familia. Este tipo de consumidor tiene un comportamiento regular y actúa en función de las circunstancias» (DURAND, Julio. *Tratado de derecho del consumidor en el Perú*. Lima: Universidad San Martín de Porres, 2007, p. 146; las cursivas son nuestras).

16 En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en la interpretación prejudicial 31-IP-2004 que los criterios para establecer la conexión competitiva son los siguientes: la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto o complementario de productos, las partes y accesorios, el mismo género de los productos, la misma finalidad, y la intercambiabilidad de los productos.

su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

*La similitud fonética* se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

*La similitud ideológica* se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Nuevamente, adaptando esta idea al análisis que debemos hacer entre los elementos o una obra frente a un signo distintivo, debemos observar estas pautas respecto al nombre que recibe el elemento en la obra o la misma obra con respecto al signo distintivo solicitado. En este caso, no existe mucha diferencia debido a que un elemento u obra siempre será denominado mediante palabras para ser identificado y constituirá una palabra que puede ser analizada gráfica, fonética e ideológicamente. Siendo la única excepción cuando se trate de elementos de una obra que son únicamente figurativos, caso en el que no se aplica la regla de la similitud fonética, sino únicamente la gráfica e ideológica.

Como podemos observar, los viejos criterios son aplicables aun en estos casos. Sin embargo, debemos actualizarlos y adaptarlos para una labor intelectual para la cual no fueron creados. Entonces, observando que específicamente el criterio de originalidad es antiguo y muy criticable incluso para obras completas, nos toca analizar cómo se podrá aplicar este criterio a los elementos y personajes de una obra.

#### IV. APLICANDO EL VIEJO CRITERIO DE ORIGINALIDAD A LOS OBJETOS Y PERSONAJES DE FICCIÓN

El criterio de originalidad aplicado a obras en general resulta bastante más armónico que cuando se lo aplica a elementos o partículas más pequeñas de obras particulares. En efecto, muchas veces el criterio altamente subjetivo, que hemos descrito líneas atrás, afecta la posibilidad de acceder a registro o reconocimiento de la originalidad debido a que los objetos o personajes de ficción únicamente son una palabra o un dibujo sencillo, pero cargado de significado. Uno de los resultados criticados es aquel que señala que desprotege demasiado por el no reconocimiento de la «impronta de la personalidad», lo cual se puede mostrar mucho

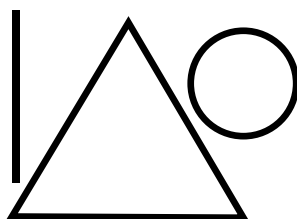
201

EL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRA

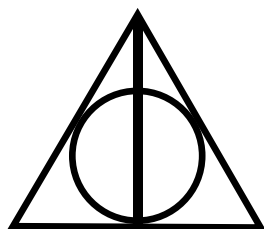
THE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK

más en el caso de los objetos o personajes de ficción. Sin embargo, como proponemos a continuación, existe un método para «objetivizar» la búsqueda de este esquivo parámetro en estos casos.

Un ejemplo interesante y didáctico sobre la originalidad de objetos de ficción, para comenzar, nos lo proporciona la siguiente imagen:



Ante nosotros tenemos figuras geométricas comunes: un triángulo, un pequeño círculo y una línea vertical pequeña. En este sentido, bajo el criterio subjetivo de originalidad, podríamos afirmar que el autor de este conjunto no merecería la protección jurídica puesto que no observamos la famosa «impronta de la personalidad» en esta creación. Sin embargo, que sucedería si colocamos estos mismos elementos en el siguiente orden:



En este caso, el espacio y los elementos otorgados para la demostración de existencia de la «impronta de la personalidad» han sido los mismos (un triángulo, un pequeño círculo y una línea vertical pequeña). Sin embargo, tenemos dos elementos que hacen a la figura distinta y que demuestran dónde estaría la diferencia que brinda «originalidad» a un elemento pictórico tan simple como este:

- primero, la existencia de una gran carga conceptual en este objeto; y,
- segundo, la pertenencia de este objeto, como elemento conformante, a una obra general.

En efecto, nos encontramos ante lo que se denomina el símbolo de las reliquias de la muerte de la obra literaria *Harry Potter and the Deathly Hallows*, J.K. Rowling. En dicha obra se relata que este símbolo contiene un significado especial: el triángulo representa la capa invisible que permite a quien la posea desaparecer de la vista, el círculo representa la piedra de la resurrección que permite traer de vuelta a la vida a los muertos y, finalmente, la línea vertical representa la varita de saúco que es la varita mágica más poderosa que existe en el mundo. Son todos elementos sacados de una obra ficticia en la trama de la historia del mago que se denomina *The Tales of Beedle the Bard*. Como hemos propuesto, existe una carga conceptual en la cual se puede observar los rasgos y detalles de la «impronta de la personalidad» de la autora en este pequeño concepto. De igual manera, el símbolo descrito no tendría ningún significado si no perteneciera a una obra determinada como lo es el último libro de la saga de *Harry Potter*. En este sentido, no vemos por qué el símbolo referido no podría contar con protección por el régimen de derecho de autor independientemente de la obra literaria a la que pertenece; especialmente, cuando la figura puede ser inescrupulosamente aprovechada por terceros como logotipo para una marca de diversos productos como ropa, cosméticos, joyería u otros.

Este último ejemplo se refiere a una imagen, veamos lo que pasa con palabras que denominan objetos. Pensemos en la simple palabra «batarang». Como podemos observar, la palabra cuenta con ocho letras, divididas en tres sílabas; es extremadamente simple. La pregunta es si podría existir originalidad en algo tan simple como una palabra. Nosotros creemos que sí, como mostraría la metodología propuesta para aplicarse a este caso.

En primer lugar, existe una gran carga conceptual en esta palabra. Se trata de un elemento de ficción que utiliza el personaje *Batman* en sus aventuras, retratadas en diversas obras literarias (cómic y novelas gráficas) y audiovisuales (series animadas, series de televisión y películas). Es un objeto parecido a un *boomerang* en forma de murciélago. La palabra contiene el prefijo «bat-» que alude a la palabra inglesa *bat* que significa murciélago seguido por la terminación «-arang», proveniente de *boomerang*. Así, vemos que el significado es bastante elaborado, lo cual nos permite llamar la atención sobre todo lo que puede estar detrás de una simple palabra y cómo ello determina que sea «original». Como segundo punto, es importante que la palabra «batarang» solo tiene esta carga conceptual debido a que forma parte de una obra completa: los cómic, novelas gráficas, series, películas y series animadas de *Batman* que se han hecho a lo largo de los años. De esta manera, elementos, tales como la cerveza Duff, el martillo Mjolnir, el escudo del Capitán América, la kryptonita o la nube voladora de Goku, entre otros, podrían ser tutelados de manera individual por el régimen de derecho de autor.

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

Ahora, por el lado de los personajes, estos parámetros de evaluación no cambian. En efecto, no es que exista únicamente una gran carga de significado, sino que además existe una historia sobre el origen del personaje. En nuestra opinión, esto demostraría aun más la «impronta de la personalidad», pues implica más creatividad de parte de los autores. Como señala Rodríguez:

La regla, nos parece, es que el juzgador deberá atender a la «caracterización original» del personaje para lo cual deberá analizar no solo sus rasgos sino la evolución y desenvolvimiento del mismo en el contexto en que se le encuentre sin que ello importe, por cierto, que el personaje es una mera pieza de ajedrez [...]. La historia contada debería analizarse pero solo en el ánimo de evaluar la caracterización original del personaje<sup>17</sup>.

Tomemos dos ejemplos concretos: primero, la Mujer Maravilla o *Wonder Woman*. Este es un buen ejemplo para analizar la originalidad en un personaje, pues su historia es relatada de forma muy clara en el cómic «Introducing Wonder Woman» en la historieta *All Stars Comics* N° 8, publicada entre 1941 y 1942.

Además de su forma gráfica, se narra una historia original en esta historieta. Así, Morrison, gran artista de la industria del cómic, relata la siguiente historia sobre este personaje:

La historieta «Introducing Wonder Woman», publicada en 1941, se abría con un avión militar que se estrellaba en una isla desconocida donde solo vivían hermosas mujeres ligeras de ropa, capaces de levantar en vilo al piloto, ya crecido «como si de un niño se tratase». El capitán Steve Trevor, de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, era el primer hombre que pisaba Isla Paraíso, y la princesa Diana, hija de la reina, no tardó en enamorarse de él. Una doble página ilustrada explicaba la historia de las amazonas desde que fueron esclavas de Hércules. Incitadas por Afrodita, su diosa patrona, las amazonas se liberaron y zarparon hacia una isla mágica donde pudieron establecer una nueva civilización de mujeres, lejos de la crueldad, la avaricia y la violencia que representaba el «mundo de los hombres». Esa era Isla Paraíso, diseñada por las mujeres inmortales según su fabulosa alternativa a la sociedad patriarcal y heliocéntrica. En esta primera entrega, Hipólita, la reina amazona, consultaba a las apariciones de Afrodita y Atenea, quienes le explicaban que Trevor ha sido enviado deliberadamente por los dioses. Al parecer, había llegado la hora de que las amazonas abandonasen su aislamiento y se unieran en la lucha

17 RODRÍGUEZ, Gustavo. Los derechos de propiedad intelectual en las industrias del entretenimiento. En: Autores varios. *Los retos actuales de la propiedad intelectual: visión Latinoamérica*. Lima: Themis/Hernandez&Cía, 2013, p. 241.

mundial contra la tiranía del Eje. Trevor tenía que volver a casa para acabar su misión, pero no iba a hacerlo solo. «¡Tienes que enviar junto a él a la más fuerte de tus mujeres maravilla, pues América, el último reducto de democracia e igualdad de derechos para las mujeres, necesita vuestra ayuda!». Se organizó un torneo para identificar a la candidata más apropiada. Entre las pruebas se incluía la carrera contra el ciervo, y la competición culminaba con el deporte favorito de estas inmortales señoritas: balas y brazaletes. Una especie de ruleta rusa en que las finalistas tenían que ponerse frente a frente, armadas con revólveres cargados (de dónde sacaban las armas estas Amazonas con convicciones firmemente antibelicistas sigue siendo un misterio). El desafío consistía en disparar a la rival, que tenía que desviar las balas con sus brazaletes para ganar; mientras que la perdedora se iba a casa con una herida superficial en el hombro. Al final, ganó una morena enmascarada que resultó ser, en una vuelta de tuerca no del todo inesperada, la mismísima princesa Diana. «Y así es como Diana, la Mujer Maravilla, renunciando a su herencia y a una vida eterna, abandona Isla Paraíso para devolver al hombre que ama a América, tierra que también ella aprenderá a amar y a proteger, y que adoptará como suya»<sup>18</sup>.

Como podemos observar en estas líneas, es clara la «impronta de la personalidad» con la que William Mouton Martson impregnó a este personaje: desde la modernización de la historia de las Amazonas hasta el juego moderno de los revólveres y los brazaletes, así como el inicio de sus aventuras en América. ¿Qué duda puede haber sobre la existencia y presencia de estos rasgos propios y característicos del autor en el personaje? Como mencionamos, a diferencia de los objetos en una trama de ficción, la carga conceptual de un personaje se encuentra sumergida dentro de la historia del origen de este personaje. Como ha señalado Patiño, a raíz del caso «Popeye» en España:

[...] en el marco de las historietas gráficas ocupan un lugar destacado los personajes protagonistas, entre los que se puede encontrar Popeye, poseen rasgos expresivos peculiares y se representan gráficamente de manera original, constituyen creaciones protegidas por la propiedad intelectual, que incluso pueden llegar a constituir una marca gráfica o el componente gráfico de una marca mixta<sup>19</sup>.

De esta manera, si bien este ejemplo se basa en una representación gráfica, no siempre es necesaria la representación gráfica. Pensemos en todos los personajes existentes en diversas obras que fueron siempre, o

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

18 MORRISON, Grant. *Supergods. Héroes, mitos e historias del cómic*. Traducción de Miguel Ros Gonzáles. Madrid: Turner, 2012, pp. 64-65.

19 PATIÑO, Beatriz. Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personaje «Popeye». Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2000. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 21 (2001), p. 389.

inicialmente, únicamente libros: James Bond, Robert Langdon (*The Da Vinci Code*), Harry Potter, Frodo Bolsón, Aureliano Buendía (*Cien años de soledad*), El Jaguar (*La ciudad y los perros*), entre otros<sup>20</sup>. En esta línea, nuestro segundo ejemplo está referido a un personaje basado en libros, pero llevado al cine: Anakin Skywalker o, en su faceta oscura, Darth Vader, personaje multifacético y cambiante.

Eberl comenta la historia de este joven *Jedi*, quien se convierte en Señor del Lado Oscuro de la Fuerza:

En *La Amenaza Fantasma*, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn trae a un niño de 9 años, recientemente liberado de la esclavitud y separado de su madre, ante el Consejo Jedi para requerir que sea entrenado en el camino de la Fuerza. Cuando el Consejo rechaza permitir el entrenamiento, Qui-Gon señala, «Él es el elegido. Ustedes deben ver eso». A lo que el maestro Yoda señala «nubloso el futuro del niño es». El niño es, por supuesto, Anakin Skywalker —el futuro Darth Vader— y el ser «el elegido» está basado en la profecía Jedi que refiere que Anakin «brindará balance a la Fuerza». Aproximadamente, treinta y cinco años (tiempo *Star Wars*) después de este intercambio, el hijo de Anakin, Luke, casi completa su entrenamiento para convertirse en caballero Jedi. Después de las muertes de Obi-Wan Kenobi y Yoda, Luke queda como el «último Jedi» y la «última esperanza» para la galaxia de ser salvada del poder tiránico del Lado Oscuro de la Fuerza conducido por Darth Vader y el Emperador Palpatine. Yoda le dice a Luke, sin embargo, que él solo se convertirá en un Jedi si enfrenta a Darth Vader en combate por segunda vez (su primera pelea terminó mal para Luke y sus extremidades) Luke rechaza la idea de matar a su propio padre. Pero la aparición de Obi-Wan responde, «No puedes escapar a tu destino. Debes enfrentar a Darth Vader nuevamente»<sup>21</sup>.

En este caso, podemos observar la «impronta de la personalidad» de los autores de las novelas y guiones de *Star Wars* en el personaje de Anakin Skywalker y luego de Darth Vader, cuyo origen se puede observar en la segunda trilogía de películas de *Star Wars*. Allí se explica cómo Anakin, un esclavo rescatado por los caballeros *Jedi*, pasa por un arduo entrenamiento para lograr ser uno de ellos. Sin embargo, luego es corrompido y el emperador *Palpatine* —también conocido como *Darth Sidious*— logra convertirlo al Lado Oscuro de la Fuerza.

<sup>20</sup> Es importante mencionar que, pese a que en la actualidad existan películas concretas, estos personajes nacieron como parte de una obra literaria y fueron, por mucho tiempo, únicamente texto en el cual se describía personajes que estaban sumergidos en una historia más amplia únicamente de manera escrita.

<sup>21</sup> Traducción libre del texto de EBERL, Jason. «You Cannot Escape Your Destiny» (Or can you?): Freedom and Predestination in the Skywalker Family. En: Autores varios. *Star Wars and Philosophy*. Chicago: OpenCourt, 2005, p. 3.

Aquí nuevamente podemos ver que existe una gran carga conceptual traducida en toda la historia que se realizó en la película *Star Wars Episode I The Phantom Menace* donde se presenta la niñez de Anakin y cómo es rescatado por los Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, presentado ante el Consejo y luego rechazado por el mismo. Posteriormente, en *Star Wars Episode II The Attack of the Clones* se narra la juventud de Anakin y sus aventuras con Obi-Wan. El episodio termina con la leve inclinación hacia el odio que lleva al Lado Oscuro. Finalmente, en *Star Wars Episode III The Revenge of the Sith* se muestra la conversión de Skywalker en Darth Vader, quien se convierte en aprendiz de Darth Sidious. Por otro lado, la pertenencia a una obra previa es clara en este caso, por lo que no es posible dudar de la protección que tiene este personaje como personaje protegido por el régimen de derecho de autor.

La pregunta concreta en este caso es si el símbolo de las reliquias de la muerte, el batarang, la Mujer Maravilla o Darth Vader y muchos otros elementos y personajes merecen protección por el régimen de derecho de autor como partes individuales de una obra más compleja. Tengamos en cuenta que los personajes y elementos son muy importantes.

Como argumento adicional que revela que los personajes son partes protegidas por el régimen de derecho de autor, debemos entender que existen empíricamente transacciones y cesiones de derechos patrimoniales de autor que versan únicamente sobre personajes concretos. Como demostración de lo señalado, basta con ponernos a pensar en todo el universo de superhéroes (personajes) que Stan Lee fue licenciando a diversas empresas cinematográficas.

A manera de graficar la situación descrita, Stan Lee ha dispuesto de los derechos de autor de sus personajes de manera muy amplia: Marvel Studios (comprada por Disney) tiene titularidad de los clásicos personajes Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra y los Guardianes de la Galaxia, entre otros; por otro lado, Sony Pictures tiene titularidad del popular personajes Spider-Man; Universal Pictures tiene titularidad de Namor; e, igualmente, la 20th Century Fox tiene titularidad sobre los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Un caso anómalo se da en torno a Quicksilver y la Bruja Escarlata pues tanto la 20th Century Fox como Marvel estudios tienen titularidad no exclusiva, esto demuestra cómo es posible ver al personaje Quicksilver tanto en la película *X-Men: Days of Future Past* de 2014 (20th Century Fox) como en *Avengers: Age of Ultron* de 2015 (Marvel Studios).

Es prácticamente innegable que los personajes son una pieza fundamental que no debe dejarse sin protección por parte del régimen del derecho de autor de manera individual. Los personajes son creados por autores

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

originales y luego interpretados por actores en películas o series<sup>22</sup>. Como establece Marín,

[p]oca diferencia, en esencia y si se mira con detenimiento, hay entre la forma de crear un personaje por parte de un actor y, por ejemplo, el escritor de una novela. Ambos han de imaginar, con experiencia de la realidad, lo que aún no existe exactamente y han de pensar cómo darle forma. Tanto el escritor como el pintor o el actor parten de elementos de la vida material que han de traducir o expresar espiritualmente para que adquiera una entidad propia y original, diferente a todo lo creado y percibido hasta ese momento<sup>23</sup>.

En definitiva, los personajes —de contar con la originalidad exigida— cuentan con protección por el régimen de derecho de autor. Cornejo señala, en este sentido, que

[c]omo ejemplo de conflicto entre estos derechos puede mencionarse, la colisión que puede producirse entre las marcas y los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que están protegidas por los derechos de autor. También podría eventualmente presentarse un conflicto entre marcas y personajes ficticios o simbólicos, que están igualmente protegidos por la regulación en materia de derechos de autor<sup>24</sup>.

De igual forma, categóricamente, el profesor Fernández-Nóvoa ha señalado que

[l]as creaciones originales susceptibles de convertirse en una marca son, principalmente, las creaciones literarias, las obras artísticas y el título de una obra. Entre las creaciones literarias que pueden dar origen a una marca debe destacarse el eslogan publicitario que será registrado, en su caso, como marca-eslogan. Entre las creaciones artísticas que pueden generar una marca cabe citar, básicamente, las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics. Dentro de la hipótesis de las historietas gráficas ocupan un lugar sobresaliente los personajes protagonistas de las mismas: es indudable que si estos personajes poseen rasgos expresivos peculiares y se representan gráficamente de manera original, constituyen creaciones protegidas por la propiedad intelectual, las cuales podrán constituir una

22 No debemos confundir los derechos de autor sobre personajes individualmente considerados, de los derechos conexos de los artistas intérpretes. «Toda persona natural que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse, que efectúan explotando los personajes en obras audiovisuales», según el artículo 2 de la ley 28131. Esto incluye a los actores y actrices —que tienen naturaleza distinta, plazos y funcionamiento distinto—; estos derechos conexos son independientes de los derechos de autor sobre los personajes.

23 MARÍN, Fernando. Un actor en la Aldea Global. En: Autores varios. *El derecho de autor y los derechos conexos ante las nuevas tecnologías. ¿Intereses compatibles o contrapuestos?. Homenaje a Carlos Alberto Villalba*. Lima: APDAYC/IIDA/AISGE, 2012, p. 556.

24 CORNEJO, Carlos. *Derecho de marcas*. Lima: Lex&Iuris, 2014, p. 105.

marca gráfica o el componente gráfico de una marca mixta. Hay que indicar, finalmente, que también puede —en principio— convertirse en una marca el título de una obra el cual está protegido por el derecho de autor cuando es original<sup>25</sup>.

Esto último sobre el título nos brinda temporalmente una solución bastante próxima para el reconocimiento efectivo de los derechos de autor sobre objetos de ficción y personajes, como analizaremos a continuación. Pero lo más importante, como podemos ver, es que los personajes pueden ser protegidos cuando se logra demostrar la «impronta de la personalidad». Es así que cabe resaltar lo señalado en la muy bien razonada resolución 10150-2008/OSD-INDECOPI, que es una gran excepción a diferencia de los casos señalados al inicio, en el caso Batman:

[...] de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo 822, la protección del derecho de autor no puede ser negada o limitada solo porque la obra hubiese sido creada con la intención de ser explotada industrialmente o incorporada en artículos fabricados en serie (dibujos, muñecas, marionetas, robots, etcétera).

En cuanto a los personajes elaborados en el proceso de creación de otras obras, como por ejemplo, las obras literarias (novelas, cuentos, etcétera) o las obras audiovisuales, la cuestión que se plantea es si dichos personajes pueden ser protegidos con independencia de la obra para la cual fueron creados.

Para esbozar una respuesta afirmativa a esta interrogante, es preciso analizar si el personaje en cuestión tiene o no los suficientes rasgos de originalidad para reclamar esta protección. Muestras de ello son, por ejemplo: «Tarzán», «Superman», «El Hombre Araña», «Hulk», «El Chavo», «La Chilindrina», «La Monchi», entre otros, los cuales no solo trascendieron a las obras que les dieron origen sino que hoy en día nadie pone en tela de juicio que los mismos se protejan con independencia de las obras que le dieron origen.

Otro aspecto que es importante también delimitar, es que no necesariamente la novedad o el carácter ficticio del personaje, son elementos que determinan la protección del derecho de autor, así por ejemplo, un personaje puede haber sido creado sobre la base de una persona real o un animal o sobre la base de un personaje de algún género literario o artístico que ya se encuentre en dominio público, en estos casos, la protección recaerá solo en aquellos elementos originales que el autor ha seleccionado para representar su obra o para adaptar la misma, por ejemplo, la adaptación que ha realizado Walt Disney de «La Sirenita» o de «El Jorobado de Notre Dame», «La Bella y la Bestia»

209

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

25 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 256-257.

o la forma como este autor ha representado a un pato, un ratón o un elefante en el caso de «Mickey Mouse» o de «Donald Duck», «Dumbo», etcétera.

Es importante señalar que la protección del derecho de autor en lo que se refiere a personajes se extiende tanto a los atributos visuales, a las apariciones físicas o pictóricas (trajes, disfraces o máscaras) del mismo, como a partes del personaje, por ejemplo, la silueta de Charles Chaplin o la silueta de «Mickey Mouse».

Como vemos, en este caso, la antigua Oficina de Signos Distintivos sí analizó de manera completa la protección de personajes por la propiedad industrial e intelectual.

Por otro lado, cabe adelantar que los objetos también pueden ser importantes partes de la obra utilizadas incluso fuera de una obra determinada; por ejemplo, como elemento para aprovechamiento indebido de la reputación ajena (un acto de competencia desleal) en solicitudes marcarias que se traducen en mala fe, prohibida por el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de la siguiente manera: «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».

## V. DOS MEDIDAS, UN CAMINO: LA APLICACIÓN ANALÓGICA O LA NECESARIA MODIFICACIÓN PERMANENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LDA

Como se indicó al inicio de este trabajo, el artículo 7 de la LDA señala que «El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella». Coincidentemente, Raffo, desde la doctrina, señala que «[e]l título de una obra intelectual es parte de ella y, por esta razón, el autor tiene sobre el título los mismos derechos que tiene respecto de la obra»<sup>26</sup>. Ahora, incluso en vínculo con el derecho de signos distintivos, Otamendi señala también que las obras artísticas o literarias «[...] constituyen una sola obra, inseparable de su título, como lo son de cualquiera de sus actos o capítulos. Por lo tanto estos títulos lo son de únicas creaciones fuera de las cuales quedarían vacíos»<sup>27</sup>. Por supuesto, siempre con los límites que delimitan la tutela jurídica justa; como señala Ríos,

es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos [...]; los comunes o banales [...]; los que simplemente indican el género o características

26 RAFFO, Julio. *El derecho autorral*. Buenos Aires: Marcial Pons, 2011, p. 180.

27 OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Octava edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012, p. 120.

de la obra; [...] una determinada disciplina [...] o cualquiera de sus áreas o especialidad [...]. Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre título sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género<sup>28</sup>.

Nosotros creemos que el artículo 7 de la LDA, que se ha comentado, debería ser aplicado analógicamente a los otros supuestos relatados, tales como el caso de los personajes y los objetos de ficción, de esta manera no debería quedar duda de que deben contar con protección por el régimen de derecho de autor. Sin embargo, al igual que los títulos, también deben cumplir con el requisito de la originalidad para ser registrados facultativamente; o con los dos requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI para ser base de denegatoria u oposición de un signo distintivo.

Siguiendo este razonamiento, como señala Espinoza, el argumento *a simili* o analógico (*lex minus dixit quam voluit*) es aplicado cuando «dado un enunciado legislativo que regula una categoría de sujetos, objetos, hechos, situaciones o relaciones jurídicas, amplía la aplicación de dicho enunciado a otra categoría de sujetos, objetos, hechos, situaciones o relaciones jurídicas similares o semejantes»<sup>29</sup>. Para aplicar la analogía, se debe recurrir al argumento *a pari*, como señala Arce «se habla del argumento *a pari* o *donde hay la misma razón, hay el mismo derecho*. Este es el enunciado natural de la analogía y se construye sobre la base de la norma general inclusiva (semejanza del caso regulado con el no regulado)»<sup>30</sup>. Igualmente, señala que «el razonamiento analógico defiende la existencia de lagunas y la necesidad de subsanar los defectos del ordenamiento jurídico creando reglas que preserven la vida social del grupo»<sup>31</sup>.

En este caso, tenemos una norma concreta que tiene la siguiente estructura:

$S_I$ : Cuando el título de una obra sea original...

$C_I$ : ...quedará protegido como parte de la obra.

En este sentido, para aplicar la analogía debemos buscar el fenómeno de la realidad que tenga similitud con el que está contemplado en la

211

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

28 RÍOS, Wilson. La causal de irregistrabilidad marcaría, frente a los derechos de autor de un tercero. Derecho de autor sobre los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 8 (2004), p. 64.

29 ESPINOZA, Juan. *Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil Peruano de 1984*. Lima: Grijley, 2011, p. 276.

30 ARCE, Elmer. *Teoría del derecho*. Lima: PUCP, 2013, p. 241.

31 *Ibidem*, p. 233.

normativa de manera expresa. En este caso, se trata de la existencia del título de una obra como parte de la *fattispecie* de esta norma concreta. Como señala Ríos:

El *Glosario de términos sobre derecho de autor y derechos conexos* de la Ompi, editado en 1980, establece en el numeral 250 lo que se entiende como título de una obra y dispone: «El título de una obra es [sic] parte de la misma, y su omisión equivale a una mutilación de la obra. Así mismo, el título identifica a la obra dando a esta un nombre, y debe mencionarse en relación con todas las utilizaciones de la misma a las que sea de aplicación el derecho a reivindicar la paternidad. Por otra parte, el título se halla protegido contra el plagio en la mayoría de las legislaciones de derecho de autor, dado que es original. Además el título identifica a los ejemplares publicados de la obra y puede ser protegido, en virtud de la legislación sobre competencia desleal, contra posibles utilizaciones engañosas en ejemplares comercializados de otra obra»<sup>32</sup>.

Por otro lado, Lipszyc señala que «[e]l título es una parte sustancial de la obra que designa. [...] El autor tiene derecho sobre el título como parte integrante de su obra»<sup>33</sup>. En este sentido, un título es parte de una obra y su omisión constituye una mutilación de la obra. De esta manera, podemos señalar que los personajes y los elementos de ficción también son parte de una obra y su omisión también constituye mutilación de la misma; la única diferencia recae en que el título identifica a la obra, mientras que los personajes y elementos únicamente forman parte de la misma. Sin embargo, en muchos casos, los personajes u objetos llegan a identificar a una obra, incluso el título lleva el nombre de algún personaje o algún objeto; pero no podemos generalizar esta regla. De todas maneras, creemos que lo esencial de esta semejanza está en que tanto elementos como personajes y títulos son partes de una obra. Entonces, derivamos dos normas concretas del artículo 7 de la LDA:

$S_2$ : Cuando *el personaje de ficción* de una obra sea original...

$C_1$ : ...quedará protegido como parte de la obra.

$S_3$ : Cuando *el objeto de ficción* de una obra sea original...

$C_1$ : ...quedará protegido como parte de la obra.

De esta manera, el artículo 7 de la LDA sería aplicable analógicamente teniendo siempre que cumplir con el requisito de la originalidad lo cual, como hemos señalado antes, es posible si se buscan los siguientes dos criterios o pautas. Primero, la existencia de una gran carga conceptual en este elemento o personaje; y, segundo, la pertenencia como elemento o personaje conformante de una obra completa. Estos dos requisitos

<sup>32</sup> Ríos, Wilson. Ob. cit., pp. 504-505.

<sup>33</sup> LIPZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993, p. 119.

sirven de filtro para no exceder la frontera de lo eficiente en el ámbito de la protección, ya que de lo contrario se podría restringir demasiado la creatividad. En palabras del profesor Richard Posner:

(...) aunque es natural suponer que el alcance (incluida la duración) de los derechos de propiedad intelectual representa la obtención de un equilibrio entre los intereses de los creadores y los intereses de los usuarios de la propiedad intelectual, los creadores mismos podrían beneficiarse de la limitación de tales derechos. La mayoría de los poemas, las novelas, las obras de teatro, las composiciones musicales, las películas y otras obras creativas (incluidos los inventos) aprovechan en gran medida las obras creativas anteriores (tomando detalles de las tramas, personajes, metáforas, progresiones de acordes, ángulos fotográficos, etcétera, de obras precedentes). Entre mayor sea el alcance de la protección del *copyright* de las obras precedentes, mayor será el costo de crear obras subsecuentes. Por tanto, mientras que un incremento del alcance de la protección del *copyright* incrementará los ingresos esperados del autor por la venta o el licenciamiento de sus propios *copyrights*, también aumentará el costo de crear las obras que registre. El dilema favorece una limitación de la duración porque, mientras que el incremento del valor presente derivado de un aumento de los ingresos en el futuro distante tiende a ser insignificante, como dijimos antes, el aumento del costo de un autor podría ser grande si, debido a un *copyright* perpetuo, no hubiese obras precedentes en el dominio público y, por ende, disponibles para ser usadas en la creación de obras nuevas sin costo de *copyright*<sup>34</sup>.

EL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRA

THE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK

Entonces, teniendo la «originalidad» como filtro, podemos ampliar el espectro de la norma expresa existente. Así, vemos que la aplicación analógica es una buena solución a corto plazo. Sin embargo, creemos que se debe tender a una modificación del artículo 7 de la LDA para corregir la omisión de mención expresa a otras partes de una obra y, de paso, agregar la posibilidad de explotación individual de la misma. En este caso, la modificación está sustentada en la efectividad de la protección de estos elementos ya que, como hemos podido observar y como se puede apreciar a partir de la lectura de cierta jurisprudencia administrativa del INDECOPI sobre el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las autoridades están desprotegiendo ciertos personajes u objetos de ficción —como en el caso DUFF o SUPERHUEVO señalados anteriormente—.

En este sentido, proponemos la siguiente modificación legislativa:

34 POSNER, Richard. *El análisis económico del derecho*. México D.F.: FCE, 1998, pp. 46-47.

Actual artículo 7 de la LDA	Propuesta de modificación del artículo 7 de la LDA
El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.	<p><i>Cualquier parte</i> de una obra, cuando sea original queda protegida como parte de ella, <i>en especial el título, elementos de ficción o personajes.</i></p> <p><i>Cuando la parte de una obra sea original también podrá ser reconocida, registrada facultativamente y/o explotada por el autor o el titular de manera individual en otras obras u otro tipo de obra.</i></p>

En este sentido, creemos que son necesarias dos modificaciones:

- Primero, se debe cambiar la restrictiva mención única al «título» y debe consignarse una *fattispecie* mucho más amplia como lo es «cualquier parte de una obra», lo cual incluye a los personajes, los objetos e, incluso, lugares, puesto que todo lo señalado puede aplicarse analógicamente a estos elementos de ficción. Cabe colocar, como ejemplos, ciudad Gótica, donde se desarrolla la historia Batman; Metrópolis, ciudad donde habita Superman; el planeta Tatooine, donde han nacido tanto Anakin como Luke Skywalker, personajes de *Star Wars*; el pueblo de Macondo, donde se desarrollan los cien años de soledad históricos de los Buendía, creado por García Márquez; la ciudad de Saltadilla, donde las chicas súperpoderosas protegen a los ciudadanos del crimen; entre muchas otras.

Esto sin perjuicio de señalar «[...] en especial el título, elementos de ficción o personajes», debido a que es mejor hacer mención expresa, puesto que nuestras autoridades no manejan de manera correcta las cláusulas normativas generales<sup>35</sup>, y porque es mejor, por una cuestión pragmática, especificar en ciertos casos a qué nos referimos con «cualquier parte de una obra» de manera enunciativa, más no limitativa.

- Segundo, creemos que es importante colocar la expresa mención de que las partes de una obra suficientemente originales puedan ser explotadas de manera individual por parte del autor o el titular; esto debido a la posibilidad de varios *spin-off* posibles o

<sup>35</sup> Como señala León, «[...] la realidad peruana no es adecuada para sacar provecho de las "cláusulas normativas generales" ni de los "principios", pues nuestros jueces están lejos de los estándares de preparación —y aquí, como en la vida real, la formación cultural de un individuo es la que determina cuán grande o limitada será su libertad de pensamiento y de acción— que hacen que aquella técnica sea la privilegiada en los países desarrollados» (LEÓN, Leysser. *El sentido de la Codificación Civil*. Lima: Palestra, 2004, p. 34).

incluso parodias que se puedan hacer utilizando la excepción a los derechos patrimoniales de autor del artículo 49 de la LDA.

Otro concepto interesante de obra en la que se puede usar un personaje, objeto u otro fuera de su obra general son los *crossover*, que es un fenómeno de la industria del entretenimiento en el cual se observa que en una obra aparecen personajes o elementos de otra totalmente distinta creando una interrelación. Ejemplos de este fenómeno podemos encontrarlos en diversas obras; por ejemplo, en el cine tenemos a *The Avengers*, donde se juntan diversos superhéroes de Marvel como Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, entre otros; en videojuegos tenemos el titulado *Super SmashBros*, donde se juntan Mario Bros, Link de *Zelda*, Kirby, Fox, Pikachu y Donkey Kong, entre otros.

Es interesante reflexionar sobre lo que señala Ríos,

[...] los personajes ficticios en sí mismos considerados o de manera autónoma no se encuentran protegidos por la legislación autoral colombiana, sino que solo en el momento en que dicho personaje se concreta y materializa por medio de una obra, como un dibujo, una caricatura e incluso una fotografía del personaje por ejemplo, es que puede ser objeto de protección por el derecho de autor. [...] En legislaciones como la de los Estados Unidos de América, México, Brasil, y Panamá entre otros, sí se protegen los personajes ficticios en sí mismos considerados<sup>36</sup>.

En efecto, precisamente para sobrepasar el límite en el cual un personaje de ficción o un elemento de ficción es una mera idea —que no se protegen según el inciso a) del artículo 9 de la LDA— y se convierte en una forma de expresión, se coloca el requisito de que los personajes de ficción u objetos de ficción tengan que ser originales. Coincidiendo con este razonamiento, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos en el caso 14-1128 *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.* de 2014 —más conocido como el caso *Sherlock Holmes*— señala que

cuanto más vago, menos «completo», un personaje, menos posible será calificarlo como protegido por derecho de autor. Un autor no puede proteger un personaje descrito solamente como una inesperada inspiración en una charla de copas con vino viejo, sin embargo, sí puede proteger un personaje que tenga un nombre específico y una apariencia específica<sup>37</sup>.

Nosotros, para determinar esto, hacemos referencia al método de objetivización de la «impronta de la personalidad».

215

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

36 Ríos, Wilson. Ob. cit., pp. 54-55.

37 Traducción libre de la sentencia 14-1128, p. 13.

Finalmente, cabe señalar que como la situación jurídica del título es análoga a la de los objetos y personajes de ficción, también se puede hacer referencia a que estas partes de una obra sean cubiertas no solo por el régimen de derecho de signos distintivos y derecho de autor, sino también el de derecho de represión de la competencia desleal; así, Bugallo señala sobre el título que

es posición mayoritaria que, desde el punto de vista jurídico, atendiendo las funciones que cumple, el título puede ser objeto de protección por diversos sectores normativos, según la función que se aprecie en cada caso. [...] considerando que el título de una obra protegida por el derecho de autor merece protección jurídica, podemos afirmar que puede estar sometido a diversos regímenes jurídicos:

- a las disposiciones del derecho de autor, cuando sea en sí mismo original, merecedor de dicha protección o considerado por la legislación correspondiente como parte de la propia obra a la que encabeza;
- al derecho de los signos distintivos en general, con particular referencia al derecho marcario, en tanto tenga capacidad distintiva y cumpla —en términos generales— con los requisitos para su correspondiente calificación; [...]
- al derecho de la competencia desleal, en tanto se plantee un conflicto entre operadores económicos en el mercado<sup>38</sup>.

De esta manera, observemos que tanto los personajes como los objetos de ficción podrían ser objeto de actos de competencia desleal, siempre analizando cada caso concreto. De esta manera, no debe quedar excluida la posibilidad de existencia de actos de confusión o de engaño a través del uso de títulos, personajes de ficción o elementos de ficción. En efecto, podemos observar la aplicación directa del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando el personaje de ficción o un objeto de ficción cuenta con suficiente reputación en un mercado para que terceros quieran apropiarse de esta y generar un caso de la situación denominada *free rider*<sup>39</sup> o la aplicación del decreto legislativo 1044,

38 BUGALLO, Beatriz. La protección del título de las obras como marca. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 24 (2004), pp. 129-131. Las cursivas son nuestras.

39 Como señalan Bullard y Falla, «El “free riding” (expresión que se refiere al que utiliza un medio de transporte sin pagar por él, es decir un “polizone”) ocurre cuando una empresa (o individuo) se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta última incurre» (BULLARD, Alfredo & Alejandro FALLA, ¡Prohibido Prohibir!: El fantasma de los precios sugeridos y la fijación de precios de reventa en el derecho de la competencia. *Portal Web Bullard Abogados* (Lima), pp. 5-6 ([http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/uploads/2011/12/2002af\\_prohibidoprohibir.pdf](http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/uploads/2011/12/2002af_prohibidoprohibir.pdf))). Este concepto ha sido recogido, además, por el Tribunal de INDECOPI en la Resolución 1122-2007/TDC-INDECOPI, donde se señala lo siguiente: «Free riding: Obtener el beneficio de un bien o servicio sin tener que pagar por él, no necesariamente de manera ilegal. Traducción libre (<http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=F>), página web visitada el 21 de mayo de 2007)». Así como también ha sido señalado por Osipitel en la Resolución 012-2013-CCO/OSIPTEL, donde se señala que: «el problema del *free rider* que, en otras palabras, es un problema que aparece cuando la empresa que financia la provisión de un bien o servicio no puede aprovecharse de manera exclusiva de los beneficios derivados de

Ley de Represión de Competencia Desleal. El caso que veremos a continuación, con muy buen criterio, observa el tema de los elementos y este último tema reseñado sobre competencia desleal o mala fe en el procedimiento de registro marcario.

## VI. UNA LUZ AL FINAL DEL CAMINO: EL CASO KRYPTONITE

Hace unos años, la empresa Point Americas, Inc. presentó la solicitud de registro de la marca de producto denominativa Kryptonite en la clase 05 para distinguir «insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas»; recibiendo una oposición por parte de DC Comics sobre la base de identidad de marcas nacionales y en países de la Comunidad Andina previamente registradas en clases 16, 25, 28 y 30 en aplicación del inciso a) del artículo 136 y artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. DC Comics también basó su oposición en la mala fe del solicitante por tratar de aprovecharse de la fama y reputación del elemento de ficción kriptonita (*kryptonite* en inglés) perteneciente al mundo de ficción del cómic sobre el superhéroe *Superman*, sobre la base del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Finalmente, la oposición se basó en la vulneración de los derechos de autor derivados de la obra «*Superman: Crisis Of The Krimson Kryptonite*», sobre la base del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 7 de la LDA.

De manera inaudita, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la resolución 381-2013/CSD-INDECOPI, en la cual declara infundada la oposición formulada por DC Comics. Sin embargo, deniega el registro de la marca de oficio debido a un antecedente marcario de un tercero, basándose entre otros motivos en que si bien el título «*Superman: Crisis Of The Krimson Kryptonite*» goza de protección por el régimen de derecho de autor, la denominación kryptonite (aisladamente considerada) no cuenta con originalidad, pues la misma deriva de la palabra «krypton» (traducción al inglés del gas kriptón), por lo que el signo no afecta los derechos de autor alegados por DC Comics, transcribiendo lo señalado en el memorándum interno de la Dirección de Derechos de Autor 0012-2013/DDA-INDECOPI.

La resolución fue, obviamente, apelada y los argumentos en torno al derecho de autor que presentó DC Comics resultan particularmente interesantes:

- Primero, señaló que el memorándum de la Dirección de Derechos de Autor es erróneo ya que la denominación kriptonita

esa provisión (que podrían ser tomados por otras empresas competidoras que serían las free-riders) convirtiéndose así el servicio en una suerte de "bien público"» (p. 70).

217

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

(*kryptonite*) no deriva del gas noble kriptón (*Krypton*), ya que no existe la posibilidad física de obtener un sólido o cristal de este gas.

- Segundo, DC Comics hizo hincapié en que el título de una obra se protege como parte de ella si cuenta con originalidad, por lo que el título «Superman: Krisis Of The Krimson Kryptonite» debe estar protegido.
- En tercer lugar, se argumentó que son muchos los elementos de ficción (forma de expresión original) que ha inventado el ser humano basándose en inspiración de elementos existentes (ideas), tales como el dilitio (*Star Trek*), energon (*Transformers*), adamantio (*X-Men*), vibranium (*Capitán América*), unobtainium (*Avatar*), melange (la saga de *Dune*), mithril (*El señor de los anillos*), materia oscura (*Futurama*) y carbonita (*Star Wars*).
- Finalmente DC Comics señaló que la kriptonita (*kryptonite*) es un elemento que apareció por primera vez en el cómic «Superman: Returns to Krypton», número 61 de noviembre de 1949, en el cual se muestra la historia de cómo el superhéroe Superman entra en contacto por primera vez con el fatal elemento, historia que demuestra la famosa «impronta de la personalidad» del autor.

Iluminados por la providencia, los miembros de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI emitieron la resolución 1164-2014/TPI-INDECOPI, en la cual se revoca la resolución de la Comisión declarando fundada en parte la oposición formulada por DC Comics. Específicamente, nos interesa lo señalado respecto al inciso f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

- Primero, la Sala estableció que DC Comics es titular de la obra de Superman en general (cómic, novelas gráficas, películas, entre otros) reuniendo el requisito de originalidad, así como del cómic y su título «Superman: Krisis Of The Krimson Kryptonite». Pero de manera muy correcta, señaló —sobre la denominación kriptonita (*kryptonite*)— que
  - el papel que cumple, aun cuando se trate de un elemento inanimado (un mineral), resulta relevante al tratarse de una de las formas por las cuales Superman puede ser vencido al entrar en contacto con este elemento. Los elementos kriptón y kriptonita aluden a sustancias y formas diferentes. Por todo lo señalado, la denominación kriptonita (*kryptonite*) cuenta con rasgos de originalidad suficientes.
  - Por otra parte, el registro de la marca por un tercero podría generar riesgo de confusión, pues se podría afectar los derechos de autor de la opositora por vincular el origen empresarial o por apariencia de tener una licencia de su obra

autoral, y también porque los productos a distinguir con el signo solicitado son necesariamente asociados con la idea de «eliminación», «aniquilamiento» o «destrucción» que es el efecto característico del mineral de ficción kriptonita (*kryptonite*) en la obra Superman.

- Segundo, la Sala concluyó que la denominación kriptonita (*kryptonite*) será asociada indefectiblemente por la mayoría del público consumidor con la obra Superman y con los efectos que produce dicho elemento en el referido superhéroe según la línea argumental de la obra. En este sentido, existe un aprovechamiento de la imagen que ha logrado posicionar la obra de DC Comics en el público en general, no pudiendo dicha circunstancia atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, el solicitante tuvo intención de tomar ventaja y perjudicar al titular de la obra Superman (específicamente «Superman: Crisis Of The Krimson Kryptonite»).

En este caso, se nos ha brindado un importante referente en la protección de objetos de ficción. A diferencia del caso DUFF —reseñado al inicio de este artículo— podemos observar que existe una tutela por parte de la autoridad a un objeto de ficción que forma parte de una obra más amplia. Asimismo, este caso permite observar posibles maneras de aplicación del método de objetivización de la «impronta de la personalidad»: primero, por medio del análisis de la existencia de una gran carga conceptual en este objeto; y, segundo, por medio de la evaluación de la pertenencia como elemento conformante de una obra general.

Ahora bien, también este caso nos informa acerca de la importancia del segundo requisito: el riesgo de confusión. Aunque no sea el tema principal del presente artículo, debemos señalar que la resolución 1164-2014/TPI-INDECOPI muestra un criterio razonado y pensado cuando emite el juicio sobre la relación del objeto kriptonita (*kryptonite*) con respecto a los productos que quería distinguir Point Americas, Inc., que eran «insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano), herbicidas» de la clase 05. La relación entre el efecto que produce la kriptonita (*kryptonite*) en Superman y el efecto que producen estos productos en las plagas era algo que podía explotarse indebidamente a través del aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la obra, pues el consumidor medio podría creer que existe una licencia o un acuerdo, en realidad inexistente, entre ambas empresas. Es por esto que se llega a comprobar tanto el riesgo de confusión como el comportamiento de mala fe por parte de la solicitante. Como podemos ver, hay una luz en el camino con esta resolución razonada y pensada sobre la base de criterios correctos por parte del Tribunal del INDECOPI.

EL ROMPECABEZAS  
INCOMPLETO.  
LA OMISIÓN  
NORMATIVA Y  
JURISPRUDENCIAL  
SOBRE LA  
PROTECCIÓN  
POR EL DERECHO  
DE AUTOR DE  
PERSONAJES Y  
OBJETOS DE LA  
OBRA

THE INCOMPLETE  
PUZZLE. THE  
MISSING RULE AND  
RULING ABOUT  
THE PROTECTION  
BY COPYRIGHT OF  
CHARACTERS AND  
OBJECTS OF THE  
WORK

## VII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Como hemos podido observar, la protección jurídica de los personajes de ficción y objetos de ficción dentro de una obra general ha experimentado vaivenes que no nos permiten tener un criterio uniforme a nivel de jurisprudencia administrativa del INDECOPI. Sin embargo, hemos podido observar que sí han existido situaciones de desprotección. Por ello, el tema abordado en estas líneas resulta especialmente importante y debe ser aclarado, ya sea a través de jurisprudencia vinculante o de un cambio normativo que efectivice esta protección.

Igualmente, tenemos que tener en cuenta algo que señala muy acertadamente Raffo, «[...] el autor no siempre goza del derecho exclusivo sobre todo lo que es parte de una obra autoral de su propiedad. Porque, por original que haya sido la creación, toda obra puede descomponerse en partes que pueden no ser ellas mismas, originales»<sup>40</sup>. Así, es muy útil la aplicación de nuestro método de «objetivización» de la «impronta de la personalidad» del autor en el caso de los personajes de ficción y objetos de ficción dentro de una obra general. Este consiste en (i) analizar la existencia de una gran carga conceptual en el elemento parte de una obra (si se trata de un personaje, analizar la historia de su origen adicionalmente); y (ii) en observar la pertenencia de este elemento a una obra general que le da sentido.

Como el criterio no es claro ni a nivel de normativa ni jurisprudencia administrativa; creemos que la analogía aplicada al supuesto de los títulos (artículo 7 de la LDA) es muy frágil y depende excesivamente del criterio del examinador que tenga a su cargo el caso. Es por esto que consideramos que solo la reforma de la norma, al fin y al cabo, logrará que los autores y/o titulares de derechos de autor sobre obras puedan tener herramientas para completar el rompecabezas de la protección de obras por el régimen derecho de autor, colocando dentro del ámbito de protección a los personajes de ficción y objetos de ficción.

Recibido: 18/03/2015

Aprobado: 07/04/2015

40 RAFFO, Julio. Ob. cit., p. 180.