

LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE Y EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Por Marc SIMÓN ALTABA
Doctor en Derecho
Profesor Asociado de Derecho Mercantil
Universitat Pompeu Fabra

Fecha de recepción: 02.02.2021
Fecha de aceptación: 02.03.2021

RESUMEN: El presente artículo ahonda en la configuración del personaje como elemento protegible por el Derecho de Autor. Separándolo de la protección reconocida a la obra que lo contiene, este trabajo se centra en el análisis de la protección individualizada y aislada de los elementos internos de una creación intelectual, centrándose en particular en el concepto del personaje de ficción y los elementos que lo conforman. De igual forma, el trabajo incide en las formas de modificación de un personaje creado, y en conexión con el derecho de transformación y el concepto de obra derivada, establece las condiciones y las formas en que este acto se produce. El trabajo busca mostrar, mediante la casuística más actual de Derecho español y comparado, la forma en que tanto doctrina y jurisprudencia han tratado esta cuestión, e intenta aportar criterios interpretativos sobre las vías de solución a las cuestiones más comunes que se dan en relación al tratamiento de los personajes en las obras intelectuales.

PALABRAS CLAVE: Protección del personaje, derecho de transformación, elementos internos de la obra intelectual, formato de obra, obra derivada.

SUMARIO: I. EL PERSONAJE COMO OBJETO DE PROTECCIÓN. 1. LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE EN EL DERECHO COMPARADO. 1.1. *Derecho continental*. 1.2. *Sistema del Copyright*. 2. LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE EN EL DERECHO ESPAÑOL 3. ELEMENTOS QUE DEFINEN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE. 4. LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS VINCULADOS AL PERSONAJE. II. LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE. 1. EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2. LA FORMA INTERNA DE LA OBRA COMO ELEMENTO PROTEGIBLE.

3. LA RELEVANCIA DEL FORMATO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE. 4. INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE Y OBRA DERIVADA. III. El caso «Superman». IV. CONCLUSIONES.

TITLE: The protection of the character and the right of adaptation in intellectual property.

ABSTRACT: The paper focuses into the configuration of the character as an element that can be protected by copyright. Separating the character from the protection recognized for the work that contains it, this work seeks to delimit the individualized protection of the internal elements of an intellectual creation, focusing on the particular of fictional characters and the elements that define them. Also, this work studies the different forms of modification of an existing character, and in connection with the right of adaptation and the concept of derivative work, establishes the conditions and the ways in which this act occurs. The work seeks to show, through the most current casuistry of Spanish and comparative law, the way in which both doctrine and jurisprudence have dealt with this issue and tries to provide interpretive criteria on the ways of solving the most common questions that arise in relation to the treatment of characters in intellectual works.

KEYWORDS: Protection of the character, right of adaptation, internal elements of the intellectual work, work format, derivative work.

SUMMARY: I. THE CHARACTER AS AN OBJECT OF PROTECTION. 1. THE PROTECTION OF THE CHARACTER IN COMPARATIVE LAW. 1.1. *Continental Law*. 1.2. *System of Copyright*. 2. THE PROTECTION OF THE CHARACTER IN THE SPANISH LAW. 3. ELEMENTS THAT DEFINE THE PROTECTION OF THE CHARACTER. 4. THE PROTECTION OF ELEMENTS LINKED TO THE CHARACTER. II. THE ADAPTATION OF THE CHARACTER. 1. THE CONCEPT OF ADAPTATION INTO THE LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY. 2. THE INTERNAL FORM OF THE WORK AS A PROTECTIVE ELEMENT. 3. THE RELEVANCE OF FORMAT IN THE ADAPTATION OF THE CHARACTER. 4. PERFORMANCE OF A CHARACTER AND DERIVATIVE WORK. III. THE «SUPERMAN» CASE. IV. CONCLUSIONS.

I. EL PERSONAJE COMO OBJETO DE PROTECCIÓN

De los diferentes elementos de una obra intelectual, sin duda uno de los más relevantes, por su fácil identificación dentro del conjunto, son los personajes. Debemos examinar, por tanto, si la imagen, la concepción u otros elementos identificativos de un personaje ya existente, sea de ficción o real, los cuales

se encuentran en gran variedad de publicaciones, tales como libros, cómics, películas, o dibujos animados, merecen protección por sí mismos como objeto de la propiedad intelectual. Ésta es a su vez una cuestión con implicaciones directas para el derecho de transformación, si la transformación se predica de una obra y, como más adelante desarrollaremos, aceptamos que la transformación se puede producir cuando el personaje se descontextualice de la obra que lo contenía originariamente.

En otras palabras, debemos considerar, en primer lugar, si el personaje puede tener la consideración de «obra» de forma autónoma, y separada del conjunto creativo que lo contiene. Para ello, y antes de acudir a la doctrina comparada para analizar cómo se ha tratado la cuestión de la protección del personaje, vale la pena recordar los recientes pronunciamientos judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación al concepto de obra, teniendo en cuenta que en la Directiva «Infosoc» no encontramos una definición del concepto¹. Y en ese caso, podemos acudir a los casos «Levola Hengelo»² o «Cofemel»³, o más recientemente «Brompton»⁴, en los cuales el tribunal desgranó una definición del concepto de obra, en conexión con el artículo 2 del Convenio de Berna, y de los artículos 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y 9 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): «Para que haya una obra como se menciona en la Directiva 2001/29, la creación protegida por el derecho de autor debe expresarse de manera que sea identificable con suficiente precisión y objetividad, aunque esa expresión no sea necesariamente en una forma permanente». A la vez, esa misma interpretación coincide con la consideración que el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (en adelante, Ley de Propiedad Intelectual) da a las obras protegibles, cuando señala que «son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas, o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible», incluidas las aplicadas, en conexión con los artículos 1 y 5 de la misma ley, donde se reconoce la protección por el derecho de autor a la obra y su autor

¹ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

² *Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV*, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, C-310/17.

³ *Cofemel Sociedade de Vestuário S.A. c. G-Star Raw CV*, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019, C-683/17.

⁴ *Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 11 de junio de 2020, C-833/18, en el que, en línea con el caso «Cofemel», el TJUE sostuvo que la protección de los derechos de autor cabe para productos cuya forma es, al menos en parte, necesaria para obtener un resultado técnico, en la medida en que «ese producto sea una obra original resultante de la creación intelectual, en que, a través de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original, haciendo elecciones libres y creativas de tal manera que esa forma refleje su personalidad».

desde el momento de su creación, sin necesidad de que quede fijada en un soporte determinado⁵.

Así pues, y en relación con esta primera aproximación a la cuestión, no parece que exista *a priori* inconveniente en considerar al personaje de ficción merecedor de la consideración de obra si aplicamos la definición arriba citada, incluso cuando, como veremos más adelante en este trabajo, forme parte de una historia continuada en el tiempo y sea objeto de actualizaciones posteriores⁶. Veamos a continuación cómo han resuelto los diferentes ordenamientos jurídicos de nuestro entorno esta discusión.

1. LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE EN EL DERECHO COMPARADO

1.1. *Derecho continental*

En el derecho comparado continental, la doctrina contempla la posibilidad de protección del personaje y reconoce su originalidad, cuando éste presente rasgos definidores y distinguibles, bien sea en sus elementos externos (apariencia, vestimenta, o una gestualidad característica), internos (rasgos personales) o, si la obra lo permite por no ser una mera representación gráfica, la combinación de ambos. Eso significa que serán protegibles determinados atributos de su personalidad, como, por ejemplo, determinadas expresiones o giros verbales que formen parte de su carta de presentación ante el público, al igual que su mímica, gestualidad o posturas.

De este modo, en Francia, la doctrina ha defendido que el creador de un personaje puede no solamente oponerse a su utilización, de sus trazos característicos o aventuras, sino que podrá controlar su uso, en virtud de su derecho moral, cuando haya sido cedida su explotación a terceros. La originalidad de su creación podrá apreciarse, por ejemplo, en la antropomorfización de un animal (tómese como ejemplo a la «La Abeja Maya»), en la creación imaginaria surgida de la mente de su autor (como fue el popular robot gigante «Mazinger Z»), en un diseño de trazado simple («Fido Dido», la mascota de la bebida 7 UP), o en la atribución de particularismos, y con ello una «personalidad», a un

⁵ Interpretación compartida por la doctrina española, que señala que los requisitos de protección deben ceñirse a que la obra sea expresada de forma singular, concreta y original, por cualquier medio de expresión o soporte. Tomemos, por ejemplo, a BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al artículo 11», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, p. 190, o a ESTEVE PARDO, M.A. «El objeto del Derecho de Autor: la obra» en ESTEVE PARDO, M.A. (Coord.), *Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanc, Valencia, 2009, p. 68.

⁶ Si bien algunos autores plantean la duda de si en esos casos sería posible identificar con suficiente precisión y objetividad la expresión protectora que hace que tal carácter sea una obra, ROSATI, E., «Copyright protection of fictional characters: is it possible? how far can it go?», *IPKAT*, November 28, 2019 (<http://ipkitten.blogspot.com/2019/11/copyright-protection-of-fictional.html?m=1>)

personaje de apariencia humana («El Profesor Nimbus», un célebre personaje de cómic francés de los años 30)⁷.

De forma paralela, la jurisprudencia francesa ha adoptado un criterio similar en cuanto al reconocimiento de la originalidad de los personajes de las obras, exigiéndoles que éstos se aparten de los estereotipos clásicos de cada género, y que presenten elementos diferenciadores de personajes similares anteriores⁸. Es decir, más allá de la obra donde el personaje esté incorporado, éste quedará protegido cuando muestra una «consistencia suficiente en su originalidad»⁹.

En Alemania la Ley Alemana de Derecho de Autor permite proteger a los personajes de ficción en el marco del § 2 *UrhG*. Tendrán protección cuando presenten unos trazos característicos inconfundibles, así como cualidades, facultades y comportamientos típicos que den una configuración especial a la personalidad del personaje y, por consiguiente, se muestren de forma expresa. Su protección incluirá la representación gráfica en diferentes posiciones y sus

⁷ BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, 3 édition, Dalloz, Paris, 2010, p. 662 y 664 y GAIDE, A.V., *La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur*, Staempfli, Berne, 1998, p. 34.

⁸ La *Cour de Cassation*, en fecha de 4 de febrero de 1992, consideró que compartir el argumento de una historia de amor entre una joven y un hombre más adulto no era razón suficiente para entender que la novela «*La bicyclette bleue*» fuera una adaptación del libro «*Gone With the Wind*» (en España, «Lo que el viento se llevó»). El tribunal no encontró similitudes suficientes ni en los personajes, ni en las situaciones ni argumentos de ambas, entendiendo que el estilo era diferente. Y no deja de sorprendernos, teniendo en cuenta cómo el argumento sigue un desarrollo casi idéntico: una joven aristócrata ve como su enamorado se casa con otra y ella acaba casándose con otro hombre al que no ama (tal y como sucede con Scarlett O'Hara, la protagonista de la novela norteamericana). Posteriormente, conoce a un hombre mayor que ella y con fama de disoluto (Rhett Butler, interpretado por Clark Gable en la pantalla). La guerra estalla (la de Secesión en un caso, la Segunda Guerra Mundial en el otro) y la protagonista enviuda, se ve forzada a abandonar su casa y pierde el contacto con este segundo hombre. Finalmente, tras la guerra se reencuentran y terminan casándose. Incluso en un giro de intertextualidad, la propia protagonista hace una referencia a «Lo que el viento se llevó», manifestando la similitud de su vida con la del personaje de Scarlett, MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 91. En EE.UU. en relación a la misma obra, la jurisprudencia norteamericana entendió que la novela «*The Wind Gone Done*», basada en el libro original «*Gone With the Wind*» (*Suntrust v. Houghton Mifflin Co.*, 252 F. 3d 1165 (11th Cir. 2001)), debía considerarse una parodia, por tratarse de una obra que ironizaba sobre las relaciones entre esclavos y blancos en el contexto de la guerra civil estadounidense, centrándose en la figura de una esclava de la famosa plantación «Tara», al tiempo en que discurría la novela original, MUÑOZ VICO, A., «Una defensa convencida de la libertad de creación», en TORRES RIPA, J. (coord.), GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (coord.), *El «copyright» en cuestión: diálogos sobre propiedad intelectual*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, pp. 69 y 71. Sobre esta decisión, la doctrina estadounidense considera que si no fuera así, se estarían protegiendo las ideas e informaciones, más allá de la obra, Newman, C. M., «Transformation in Property and Copyright», *George Mason Law & Economics Research Paper Series*, No. 10-51, October 6, 2010, p. 74.

⁹ La *Cour de Cassation* (Cass. Civ. 28 mai 1963, Charlie Chaplin) reconoció el carácter protegible del personaje del vagabundo creado por Charles Chaplin para las películas de «Charlot», independientemente de la protección de las mismas. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., «France», en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. I, Bender, New York, 2013, p. 35.

sucesivas actualizaciones estéticas, al igual que su apariencia externa (su traje y peinado inclusive)¹⁰.

La doctrina ha profundizado en el análisis de la protección del personaje, reconociéndole la protección tanto de sus elementos externos, relacionados con su apariencia física, como su personalidad, siempre y cuando ambos elementos se encuentren lo suficientemente desarrollados¹¹. La protección del personaje no se limita sólo a su representación (narrativa o gráfica), sino que su «personalidad», formada por la combinación de elementos descriptivos o visuales, así como su carácter, habilidades o formas. Para que esto suceda será necesario en todo caso que se dé en una forma bien definida, no siendo posible proteger el carácter «alegre» o «triste» de un personaje sin más¹². Ahora bien, en una representación gráfica es obvio que los elementos definitorios del carácter del personaje no podrán ser reconocidos¹³.

En algunos casos, se considerará como «uso libre» (la «*Freie Benutzung*» del § 24 *UrhG*) la representación ilustrada de un texto, debido a la importante diferencia entre los formatos. Sin embargo, cuando las características y atributos de un personaje estuvieran exactamente descritas, lo correcto será apreciar un acto de transformación. De igual forma, nada impide la protección de personajes de la cultura popular, tales como los «Pitufos»¹⁴. Por el contrario, se ha denegado la protección a aquellas representaciones gráficas sin un mínimo atisbo de individualidad y valor diferenciador¹⁵.

Lo mismo será aplicable para la toma del aspecto de un personaje de cómic o dibujos animados¹⁶. Los personajes individualizados con sus trazos característicos también recibirán protección contra la apropiación por parte de terceros, cuando estos sean presentados en un contexto, actitud o perspectiva diferente¹⁷,

¹⁰ LOEWENHEIM, U., «§ 2 Das Werk», en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, p. 112, Götting, H., *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Beck, München, 2015, p. 162 y FREY, A.M., *Die Romanfigur wider Willen*, Lang, Frankfurt am Main, 2008, p. 54.

¹¹ Heim, S., Hauck, R., «Urheberrechtlicher Figurenschutz am Beispiel Der „Pippi Langstrumpf«-Entscheidung Des BGH», GRUR-PRAX, 2014, p. 197, y Graef, R.O., «Die fiktive Figur im Urheberrecht», *Zeitschrift Für Urheber- Und Medienrecht (ZUM)* (2), 2012, p. 108.

¹² DIETZ, A., «Germany», en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, p. 36.

¹³ Graef, R.O., «Die fiktive Figur...», *cit.*, p. 114.

¹⁴ Como señaló el *Oberlandsgericht* del Land de Hesse, el 6 de octubre de 1983. (OLG Frankfurt GRUR 1984, 520 - *Schlümpfe*).

¹⁵ El *Oberlandsgericht* de Hamburgo, en fecha de 25 de febrero de 2004, denegó la protección al logo de un teléfono móvil por considerarse un «dibujo ordinario». (OLG Hamburg ZUM 2004, 386 - *Handy-Logos I*).

¹⁶ SCHULZE, G., «§ 24. Freie Benutzung», en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, 4. Auflage, Beck, München, 2013, p. 407.

¹⁷ Una muestra de este criterio se encuentra en el litigio que enfrentó a los titulares de los derechos de los personajes «Astérix y Obélix», con los autores de la obra gráfica, «*Die Hysterischen Abenteuer von Isterix, Jubiläuns-Persiflagen*». El cómic en cuestión presentaba una visión modernizada y adulta

o en determinados casos donde se busque darle un sentido paródico¹⁸. Podría afirmarse entonces que, al menos en las obras más conocidas, una pequeña alusión a un personaje, en especial cuando se refiera al aspecto externo, es suficiente para producir una percepción clara de la obra anterior entre el público destinatario¹⁹.

Por el contrario, las representaciones de una determinada figura (por ejemplo, un animal) que sean una simple exageración de sus rasgos no estarán protegidas, cuando consistan en representaciones habituales de personajes de este tipo dentro del género de la historieta gráfica²⁰. Además, hay que señalar que tanto

de los héroes galos, muy alejada del carácter simplista y jovial de la obra original de Uderzo y Goscinny. El álbum se componía de una serie de historias cortas e ilustraciones donde se presentan a los conocidos personajes en situaciones de la vida cotidiana actual, con una carga política y satírica relevante, además de un espíritu «*underground*» y contracultural. Ante la petición de los demandantes de que se considerara la obra una transformación no autorizada, los autores demandados alegaron que se trataba de una parodia, protegida por el concepto de «uso libre», presente en la Ley de Derecho de Autor alemana. En primera instancia, el *Oberlandsgericht* de Múnich, tribunal que conoció de la demanda, acogió la tesis de los demandados. BGH, Urt. V. 11.3.1993 — I ZR 264/91 (OLG München), «*Asterix-Persiflagen*», *GRUR* 1994, 3, p. 191. La sentencia reconoció que, si bien la nueva obra tomaba los personajes de la anterior, los autores les aplicaron una alteración de carácter satírico y reivindicativo suficientemente elaborado para entrar en el ámbito de excepción del § 24. El propio tribunal resolvió también sobre la petición de uso ilícito del título de la obra, por similitud con el título de la obra originaria, concluyendo que no puede existir mal uso cuando el mismo se describe como paródico por sí mismo, con palabras como «histórico» y «parodia»: «*Der Titel eines Comic-Hefts wird nicht kennzeichnungsmässig benutzt, wenn er und sein Untertitel Unübersehbar darauf hinweisen, dass das Heft Parodien enthalten soll.*» (La obra fue publicada en España por Ediciones B en 1989, con el título «Las Increíbles Aventuras de Istérix». Nótese que en esta edición, se prescindió del subtítulo que contenía la palabra «parodia». Teniendo en cuenta la similitud entre los personajes aparecidos en la portada con los originales «Astérix y Obélix», no sería descartable hablar de un riesgo de confusión para este caso). Pero dicho razonamiento fue contestado por el Tribunal Supremo (BGH, 11.03.1993 - I ZR 264/9 - *GRUR* 1994, 191, 194), quien consideró que se trataba de una transformación no autorizada, ya que el contenido satírico y humorístico no se apreciaba claramente. El tribunal estimó que se habían utilizado los conocidos personajes únicamente como medio de expresión de los posicionamientos políticos de sus autores, pero que dicho acto no podía encuadrarse en el concepto de parodia de la obra anterior (Nordemann, A., «*UrhG §§ 23/24*», en FROMM, NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, p. 492), como tampoco en el de uso libre, pues los elementos formativos de los personajes de la serie Astérix seguían estando totalmente presentes en el nuevo cómic. BECKER, S., *Parodie und Kommerz: eine rechtsvergleichende Untersuchung des amerikanischen und deutschen Urheber- und Markenrechts*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004, p. 42.

¹⁸ Como en el caso «*Disney-Parodie*» (BGH, 26.03.1971, I ZR 77/69, *GRUR*, 2049/72). El Tribunal Supremo alemán desestimó que la utilización de tres de los personajes más famosos de la compañía norteamericana (Mickey, Donald y Goofy) para reutilizarlos en un cómic fuera un caso de uso libre. La decisión se centró en el hecho de que se habían realizado ligeras modificaciones a los personajes pero se habían mantenido sus trazos característicos, sin apreciarse el efecto paródico que defendían los demandados, pues éste debería haberse dado en el contenido intelectual de la nueva obra, característica que el tribunal no apreció, DIETZ, A., «*Lettre de la République fédérale d'Allemagne*», *Le Droit d'Auteur, Revue de L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (OMPI) (24), 87e année, Avril 1974, p. 97.

¹⁹ Graef, R.O., «*Die fiktive Figur...*», *cit.*, p. 115.

²⁰ BGH *GRUR* 2004, ff. - *Hundefigur - Hundefigur im Comic*, - BGH, Urteil vom 8. Juli 2004, AZ: I ZR 25/02. El caso versó sobre un perro protagonista de un cómic y su semejanza con una hucha

la doctrina como la jurisprudencia alemana han entendido que la protección del personaje se extiende igualmente a productos que contengan su forma o características externas²¹.

Por último, y aunque la cuestión se ha tratado en menor grado que en Francia o Alemania, es relevante señalar que la doctrina italiana reconoce igualmente la protección del personaje cuando su aspecto externo y sus características individuales internas (forma de actuar, hablar, o sus reacciones) estén detalladamente descritas en la obra que los contiene, con independencia del tipo de obra y si el mismo se encuentra visualmente representado²².

1.2. Sistema del Copyright

En EE.UU., la cuestión del reconocimiento de la protección de los personajes ha sido ampliamente tratada por la doctrina y jurisprudencia. La razón no es otra que la consecuencia de que un reconocimiento de suficiente detalle en la descripción del personaje tiene una gran relevancia económica más allá de la autoría; el autor que consiga probar la complejidad de su personaje conservará un derecho a compensación sobre el futuro *merchandising* asociado, siempre que se pruebe la identidad de su creación con los productos realizados, y su diferenciación con otros similares en el mercado²³.

La doctrina ha creado el concepto del «*Character Copyright*»²⁴, entendido como una subcategoría de la protección genérica de la obra, siendo posible para obras dramáticas, visuales o gráficas, lo que incluiría las obras audiovisuales, los cómics y demás novelas gráficas²⁵. Dicha protección se defiende en contraposición a la utilización libre de las ideas, entendiéndose que para que exista la infracción

en forma de perro. El tribunal descartó que se diera una transformación debido a que ambas obras eran independientes entre sí, pues solo compartían elementos habituales de la representación de los perros en el cómic, poniendo como ejemplo al mismo Idéfix, el famoso perro de Astérix, como muestra de otra interpretación de los elementos característicos de un perro en el cómic. BULLINGER, W., «§ 2 Das Werk», en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 3. Auflage, Beck, München, 2009, p. 75.

²¹ Como, por ejemplo, un llavero con la forma estilizada de unas figuras de animales (BGH GRUR 1974, 669, 671 — *Tierfiguren*). SCHULZE, G., «§ 2. Geschützte Werke...», *cit.*, p. 111.

²² REGOLI, F., «La tutela del personaggio», *Bolletino SI AE, SIAE*, Roma, 1995, p. 226.

²³ No sería así para el caso de parques temáticos basados en personajes de cómic, cine o televisión, en que los estudios han conseguido imponer que se trata de beneficios ajenos a las obras donde inicialmente aparecieron los personajes. BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, Allworth Press, New York, 2004, p. 32-33.

²⁴ FOX, T., «To the Goggomobil: The fictional character copyright chasm», *Intellectual Property Forum: Journal of the Intellectual and Industrial Property Society of Australia and New Zealand* (100), 2015, p. 21.

²⁵ Véase el caso «*Disney v. Air Pirates*», sobre la utilización de los personajes de Mickey y Minnie Mouse como *hippies* fumadores de marihuana en un cómic para adultos. La Corte de Apelación del Noveno Circuito entendió que no cabía la excepción de la parodia en un caso así, sino una mera utilización descontextualizada del personaje. *Disney v. Air Pirates*, 581 F.2d 751 (9th Cir. Cal. 1978).

de un derecho de autor, la utilización ilícita tiene que darse en la expresión de las ideas (por ejemplo, los personajes), y no en la mera idea²⁶.

En un sentido similar, la jurisprudencia ha concedido protección al personaje si presenta «*distinctive personality traits and mannerisms*», en otras palabras, que el personaje esté suficientemente delineado. Para analizar si el personaje presentaba esos trazos distintivos, se desarrolló el conocido como «test de las abstracciones», mediante el cual se busca discernir entre expresiones protegibles e ideas pertenecientes al dominio público²⁷. En el proceso de creación la idea inicial se verá complementada por aportaciones que le otorgaran una complejidad suficiente para que deje de ser un concepto resumible en una breve expresión. En ese momento, el contenido resultante tendrá protección por sí mismo²⁸.

La doctrina jurisprudencial posterior estableció una segunda exigencia, conocida como «*Story Being Told*» («la historia contada»), que exigía que el personaje fuera el elemento central sobre el que girara la historia para poder ser protegible. No obstante, la doctrina norteamericana interpreta que, para que el personaje sea protegible, no es necesario que toda la historia sea un estudio sobre él (hecho poco habitual), sino que es suficiente que el mismo esté bien definido y tenga una relevancia en el devenir de la historia contada²⁹. En cualquier caso, el uso no autorizado por terceros no podrá escudarse en una forzada interpretación paródica del personaje, para poder ser utilizado posteriormente³⁰. Pero cuando el personaje

²⁶ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London, 2010, p. 481.

²⁷ Conceptos acuñados en el caso «*Nichols v. Universal Pictures*» de 1930, el cual establecía que un personaje necesitaba presentar esa característica para ser protegible, por lo que las peticiones del demandante de obtener protección para arquetipos sociales atribuibles de forma genérica a cualquier judío o irlandés fueron desechadas. *Nichols v. Universal Pictures*, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930).

²⁸ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 468.

²⁹ La aplicación del principio de «*Story Being Told*» tiene su manifestación en la disputa legal que enfrentó a dos de las grandes «*Majors*» del cine estadounidense en relación a la adaptación para seriales de radio de la novela «El Halcón Maltés», centrada en el personaje del detective privado *Sam Spade*, que a su vez fue llevado al cine en 1941 por John Huston e interpretado por Humphrey Bogart. *Warner Bros. v. Columbia Broad. Sys.*, 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954). Finalmente, se negó la protección al personaje en cuestión, posición criticada por la doctrina estadounidense (y que no podemos dejar de compartir) al considerar que el tribunal realizó una interpretación demasiado exigente del principio mencionado anteriormente, NIMMER, M.B., «Copyright 1955», *California Law Review* (5), Vol. 43, 1955, p. 794.

³⁰ SCHWARTZ, E., NIMMER, D., «United States», en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, p. 34. Muestra de esta interpretación es el caso «*Salinger v. Colting*», donde se prohibió la publicación de una secuela literaria de la novela «El Guardián en el Centeno», del escritor norteamericano J.D. Salinger (*Salinger v. Colting*, 641 F. Supp. 2d 250 269, S.D.N.Y. 2009). Si bien los demandados alegaron que la nueva obra era una sátira del texto original, amparada en el «*Fair Use*», la parte actora afirmaba que se trataba de una obra derivada realizada sin autorización. El tribunal, en primera instancia, reconoció que el nuevo texto usaba como elemento central al personaje de la obra de Salinger, el cual presentaba suficientes rasgos de originalidad por sí mismo para ostentar protección de forma independiente. La juez estimó que no era suficiente innovación creativa el hecho de presentar en el nuevo libro el

sea incorporado de forma indirecta a la nueva obra como una mera referencia cultural, debido a su amplia popularidad entre el público, sin que se reproduzcan los elementos identificativos y reconocibles del personaje en la nueva obra, entonces no podremos hablar de su transformación, sino de una mera referencia inspiradora³¹.

En todo caso, lo cierto es que ambos criterios siguen siendo de aplicación en la actualidad, si bien en algunos casos no se exige el segundo requisito para los personajes «visualmente descritos». Aún más, en el caso de que el personaje se encontrara en el dominio público y fuera posteriormente definido con mayor precisión en otro medio, cabría su protección igualmente, si las aportaciones creativas de su nueva versión presentan suficiente autonomía desde el punto de vista del derecho de autor³². En ese caso, la protección se dará a los elementos originales que el nuevo autor haya incorporado para su nueva reinterpretación³³. Piénsese si no en el personaje de Thor, el dios del trueno de la mitología escandinava, el cual fue rediseñado por el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby para la editorial de cómics «Marvel» en 1962, dándole una apariencia característica, un nuevo entorno e incorporándolo al mundo actual. Por todo lo cual, esa nueva versión del personaje ostenta protección como creación intelectual³⁴.

mismo personaje en la vejez ni que esa alteración fuera suficiente para situarlo dentro del ámbito de excepcionalidad de la parodia. No obstante, el caso dio un vuelco en apelación (*Salinger v. Colting*, 607 F.3d 68, 2d Cir. 2010) ya que el tribunal retiró la prohibición y desestimó los argumentos del demandante en base a la ausencia de prueba de que la distribución de la secuela en EE.UU. fuera a generar un daño al propio Salinger (razonamiento incomprensible, teniendo en cuenta que es al autor a quien corresponde autorizar la explotación de una transformación de su obra, y quien debe valorar si esa obra derivada puede perjudicarle en el ámbito moral o patrimonial). Finalmente, mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes en 2011 se dispuso que la citada secuela no sería distribuida en EE.UU. y Canadá hasta que la obra original de Salinger entrara en el dominio público, a cambio que se pudiera seguir publicando por los demandados en el resto del mundo, ALBANESE, A., «J.D. Salinger Estate, Swedish Author Settle Copyright Suit», *Publishers Weekly*, Jan 11, 2011, disponible en <http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/45738-j-d-salinger-estate-swedish-author-settle-copyright-suit.html>.

³¹ Tal y como se estableció en «*Rogers v. Grimaldi*» (United States District Court, S.D. New York, August 5, 1988). En este caso, la litigante, la actriz y bailarina Ginger Rogers, consideraba que la película «Ginger y Fred» de Federico Fellini constituía un uso comercial no consentido de su nombre artístico. El tribunal desestimó la demanda en base a la libertad creativa para inspirarse en referencias culturales existentes, lo cual nos parece acertado si analizamos la propia película; el argumento gira en torno a una pareja de actores sexagenarios que intentan revivir glorias pasadas como imitadores de Ginger Rogers y Fred Astaire en televisión. El tono de la película es tragicómico y se sitúa en el mundo televisivo italiano de los 80, por lo que, más allá de la referencia del nombre de los artistas, los elementos en común entre las obras son inexistentes. Por ello, creemos que ni tan sólo cabe hablar de parodia pues no existe conexión satírica entre creaciones, sino que más bien la obra de Fellini es una interpretación libre de una referencia cultural y que la nueva obra era original e independiente por sí misma, PINOVER, D.E., «The Rights of Authors, Artists and Performers under Section 43(a) of the Lanham Act», *The Trademark Reporter* (83), 1993, p. 59.

³² FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, p. 25.

³³ MURILLO CHÁVEZ, J. A., «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*, (74), 2015, p. 209.

³⁴ <https://www.marvel.com/comics/discover/801/jack-kirby>.

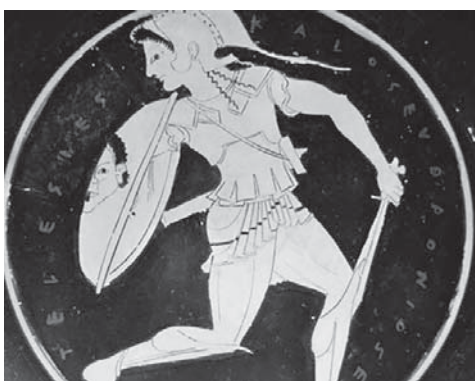


Xilografía de Thor del siglo XIX
© Photos.com/Thinkstock



El Thor de Stan Lee y Jack Kirby (1962)
© Marvel Comics Group

Y no es el único personaje mitológico que sufre esa actualización. Piénsese si no en la popular «*Wonder Woman*», heroína basada en las guerreras amazonas de la antigua Grecia, quien primero en cómic, y posteriormente en televisión y cine, fue presentada como una mujer superpoderosa, capaz de resistir el impacto de disparos, y dotada de un «lazo de la verdad» que obligaba a decir la verdad a quien se veía atrapado por él. Todo eso acompañado de una característica apariencia (su tiara, su corsé con el símbolo del águila, o su falda de estrellas) y un complejo entramado de argumentos, orígenes, y localizaciones, como su lugar de nacimiento, la «Isla Paraíso», lugar fantástico donde residen las amazonas, y vetado de la presencia de hombres³⁵.



Representación de una amazona (S. V a.C.)
Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Amazona>



Primera aparición en cómic de Wonder Woman (1941)
© DC Comics

³⁵ MURILLO CHÁVEZ, J. A., «El rompecabezas incompleto...», *cit.*, pp. 204-205.



El personaje en la serie de TV (1975)
© ABC, CBS



Wonder Woman, la película (2017)
© Warner Bros

Pronunciamientos judiciales posteriores han desarrollado una extensa discusión de los precedentes que rodean a los personajes y de la protección que merecen, estableciendo un test de tres puntos para evaluar si un personaje debía recibir protección por la propiedad intelectual (el llamado *Towle Test*³⁶), el cual consideramos que puede ser igualmente aplicable en nuestro sistema de derecho de autor para determinar la protección del personaje:

- i. En primer lugar, el personaje debía presentar unas características físicas, así como cualidades conceptuales (lo que significa que no tiene que ser simplemente una idea literaria, sino estar expresada en forma física y/o conceptual, como en imágenes, o películas).
- ii. Segundo, el personaje debe estar suficientemente delineado y ser reconocible siempre que aparezca (no sólo en su apariencia, sino a través de su carácter o su personalidad). Sin embargo, no es imprescindible que mantenga su apariencia de forma inalterada durante toda su existencia, lo que propicia que sus diferentes adaptaciones o versiones serán igualmente protegibles si se distinguen de sus predecesoras en el tiempo³⁷.
- iii. Y tercero, el personaje debe ser especialmente distintivo y contener algunos elementos únicos de expresión (en otras palabras, no consistir en un carácter genérico, sin distintividad en su representación). Aún cuando los personajes hubieran sido creados desde la improvisación, es posible reconocerles originalidad si contienen elementos de creatividad suficiente

³⁶ Que tiene su origen en un caso donde se discutía la protección por el *copyright* del célebre Batmóvil de Batman, el cual veremos en detalle en el apartado posterior dedicado a la protección de los elementos vinculados al personaje.

³⁷ A modo de ejemplo, piénsese en el personaje de la «Bella Durmiente», protegible tanto por la descripción dada en la novela de los hermanos Grimm, como en la versión de dibujos animados de Disney, ROSATI, E., «Copyright protection...», *cit.*, disponible en <http://ipkitten.blogspot.com/2019/11/copyright-protection-of-fictional.html?m=1>.

para diferenciarse de otros y ser reconocidos por el público, haciéndoles merecedores de protección legal ³⁸.

En la práctica, eso significa que los personajes con representación visual serán más fácilmente protegibles, debido a que su apariencia y demás características son más evidentes que una descripción literaria³⁹, si bien cualquier personaje de un libro que contenga una definición detallada de sus atributos podrá serlo también. Dentro del primer caso encontraríamos, por ejemplo, los personajes que aparecen en una obra audiovisual, los cuales gozarán igualmente de protección y necesitarán de autorización de los titulares de sus derechos de explotación para poder ser explotados mediante su transformación en otra obra.

Recientemente hemos visto como la jurisprudencia americana ha aplicado los dos tests de originalidad del personaje antes mencionados para denegar la protección a unas creaciones animadas conocidas como «*The Moodsters*». En el caso en cuestión, la demandante, Denise Daniels, era la creadora de un grupo de cinco criaturas cuya particularidad era que cada una era representada con un determinado color, en razón de una determinada emoción (de ahí el juego de palabras en el título con *mood*, en inglés «humor»). Daniels es una pedagoga experta en desarrollo infantil, que creó sus personajes mediante

³⁸ Así se reconoció en relación a las creaciones escénicas de unos de los actores más relevantes de la historia del cine, los Hermanos Marx. El objeto de este litigio era la obra musical «*A Day in Hollywood/A Night in Ucrania*», que disfrutó de una exitosa carrera en Broadway a partir de mayo de 1980. La obra fue descrita por sus autores como un comentario satírico del Hollywood de la década de 1930. La segunda parte («Ucrania») de la obra pretendía mostrar la forma en que los Hermanos Marx hubieran dramatizado la novela de Chéjov, «El Oso». Aunque no se usaran los nombres de los Hermanos Marx, el guión presenta a los tres actores principales con la apariencia y el estilo cómico reconocible de Groucho, Chico y Harpo. Al revisar la obra, se estimó que se trataba de una apropiación no autorizada de dichos personajes, y que dicha adaptación no podía escudarse en los límites de la parodia, pues ni mostraba elementos críticos, ni presentaba una revisión satírica de la carrera de los Marx. El espectáculo, si bien presentaba cierta elaboración en su representación, no aportaba su propio componente creativo, de tal forma que buscaba duplicar de la forma más fiel posible las actuaciones y el humor de los tres hermanos, aunque en situaciones nuevas. La conclusión fue la de reconocer una infracción de los derechos de autor de los Marx y considerar ilícita la adaptación teatral. *Groucho Marx Productions, Inc. v. Day and Night Company, INC.*, 523 F. Supp. 485, 1981 U.S. Dist. (212 U.S.P.Q. BNA 926). En consonancia con el caso «*Estate of Elvis Presley v. Russen*», donde las conclusiones fueron similares para un espectáculo musical titulado *The Big El Show*», en el que se imitaba la figura y interpretaciones del cantante, y que fue considerado una explotación ilícita sin contenido artístico por parte del tribunal. *Estate of Elvis Presley v. Russen*, 513 F. Supp. 1339, 1356-57 D.N.J. 1981. Igualmente, en el caso «*Anderson v. Stallone*», el juez consideró que un guión para una secuela no autorizada de la exitosa película «*Rocky*» infringía el *copyright* de los personajes de la saga. En palabras del tribunal, la protección surgía por el hecho que «*the physical and emotional characteristics of Rocky Balboa and the other characters were set forth in tremendous detail*» (las características físicas y emocionales de Rocky Balboa y los otros personajes se establecieron con tremendo detalle).. «*Anderson v. Stallone*» (11 USPQ2D 1161, C.D. Cal. 1989).

³⁹ FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, p. 22.

representaciones antropomórficas de cinco emociones: feliz, triste, amoroso, enfadado y asustado.

En la demanda se acusaba a la compañía *Disney-Pixar* de haber tomado sus creaciones para la creación del largometraje de animación «Del Revés» (*Inside Out* en su título original), estrenado en 2015 y cuyo argumento gira sobre cinco criaturas de colores que viven dentro de la mente de una niña de 11 años, Riley. Los personajes llevan el nombre de las emociones que representan en base a un color, a saber, miedo, ira, alegría, tristeza y descontento. Como prueba de la infracción, la demandante afirmaba que sus creaciones ya existían en un primer libro de presentación en 2005, y que en 2007 se realizó un episodio piloto para un programa de televisión. Además, Daniels afirmaba haber contactado con Disney en varias ocasiones durante esos años para ofrecerles su producto⁴⁰. Por el contrario, la parte demandada, representada en este caso por el guionista y director de la película, Pete Docter, afirmó que se inspiró en los cambios emocionales que notó en su hija cuando ésta cumplió los once años, desarrollando el concepto posteriormente en colaboración con el psicólogo Paul Ekman.

Como decíamos el caso nos parece interesante por la incorporación del «*Towle Test*» y el «*Story Being Told Test*» para decidir sobre la protección de las creaciones del demandante. En cuanto al primero, sobre el primer punto del test, nada que objetar; es obvio que las creaciones gráficas de los personajes presentan cualidades físicas y conceptuales, en este caso la relación color-emoción. Pero en el segundo punto, el tribunal niega que «*The Moodsters*» tengan características «inmediatamente reconocibles», pues el hecho de representar las emociones con colores es más una idea que una expresión creativa, como prueba el hecho que en la literatura infantil ese recurso es recurrente. Además, el hecho que durante su existencia los personajes de Daniels cambiaran drásticamente su apariencia externa de una especie de «insectos con antenas altas que actúan como barómetros emocionales para formar una forma distintiva y brillar cuando se siente una emoción fuerte», y posteriormente a unos «osos adorables con sombreros de detective que ayudan a los niños a investigar sus emociones» complica apreciar esa idea de «reconocimiento». Por último, en cuanto al tercer requisito del test, la distintividad especial del personaje, la sentencia afirma que los «*Moodsters*» presentaban rasgos y atributos particularmente genéricos como resultado de representar una única emoción. Y si a eso le sumamos que sus nombres cambiaron varias veces durante los años siguientes a su creación, se entiende la posición del tribunal de no reconocerles protección en base al mencionado test.

En segundo lugar, cabe destacar la mención en el caso al concepto ya mencionado de «la historia contada», que otorga protección como vimos a aquellos

⁴⁰ *Denise Daniels v. The Walt Disney Company*, No. 18-55635 (9th Cir. 2020).

personajes que «dominan la historia de tal manera que se convierte esencialmente en un estudio de personajes». En ese sentido la Corte de Apelación entiende que los personajes no dominan la historia, pues en realidad servían de herramienta pedagógica para presentar y explorar emociones entre el público infantil. De cualquier modo, sirvan las conclusiones de este caso para recordar de nuevo la dicotomía entre idea y expresión, eterno campo de batalla en el derecho de autor. Como señalábamos, y compartiendo la opinión del tribunal, la idea de aplicar colores a los personajes en razón de una emoción concreta no es original, y debe mantenerse como un recurso libre para los creadores. De hecho, si nos paramos a pensar, tanto el castellano como el inglés recurren a esa relación para expresar sentimientos: «verde de envidia», «rojo de cólera», o en inglés «yellow» es cobarde, «blue» es triste, etc. Es necesario aportar algo más para que el personaje quede protegido, como sí que pasa en la película de Disney, donde cada uno de los sentimientos quedan incorporados a una figura con unos rasgos físicos y de personalidad más desarrollados, incluida una particular voz para cada uno de ellos, aportada por reconocibles actores y actrices de Hollywood. Por ello ellos acaban siendo los protagonistas del film, y no Riley, la niña sobre la que *a priori* la historia parte⁴¹. Con todo, hay que reconocer que la frontera es difusa en este caso, por lo menos en el hecho de no reconocer protección a los personajes de Daniels, teniendo en cuenta que un mínimo aporte creativo podría habérseles llegado a apreciar. Pero lo que parece indudable, especialmente por el hecho de que hubo conocimiento por parte de la parte demandada de la obra anterior, es que se puede apreciar la inspiración en la creación de Daniels por parte de Pixar. Pero de nuevo, la mencionada dicotomía idea-expresión debe aplicarse, y mientras que la inspiración es libre, el plagio debe probarse y la obra plagiada debe ser original. Y aunque fuera por poco, los personajes de los «*Moodsters*» no pasaron el corte.



The Moodsters en su segunda versión (2000)

© JellyJam Entertainment Inc.



Los personajes protagonistas de *Inside Out* (2015)

© The Walt Disney Company

⁴¹ <https://pixartimes.com/2014/11/21/meet-the-5-major-characters-from-inside-out/>.

Por último, y en conexión con lo mencionado en el caso anterior sobre descripción del personaje y formato de la obra, nos permitimos citar aquí un caso en el que si bien la cuestión de fondo era determinar quién ostentaba derechos de autor sobre una obra realizada en coautoría (cuestión que escapa del objeto de este trabajo), a su vez ofrece una interesante reflexión sobre qué grado de originalidad es exigible a un personaje de ficción, tanto en su desarrollo inicial en forma literaria como en su plasmación gráfica. Nos estamos refiriendo al caso «*Gaiman v. McFarlane*», el cual enfrentó a dos de los autores más célebres de la industria del cómic norteamericano, y en el que el primero reclamaba su reconocimiento como autor de un cómic realizado entre ambos. Poniéndonos en antecedentes, debemos señalar que la participación de Gaiman en la obra en cuestión consistió en la creación de un guión para un cómic para la popular serie creada por McFarlane, «*Spawn*», en el que aparecían por vez primera tres personajes, «*Medieval Spawn*», «*Cogliostro*» y «*Angela*». De hecho, «*Angela*» alcanzó tales cuotas de popularidad que el demandado pidió posteriormente a Gaiman que realizara una mini-serie de tres números sobre ella, de la que se derivaron la fabricación de figuras de acción del personaje, por las que Gaiman recibió su parte de los *royalties*.

En el caso, la defensa argumentó que los personajes «*Medieval Spawn*» y «*Cogliostro*» no eran protegibles por el *copyright*, al entender que no tenían suficiente entidad tal y como fueron creados por Gaiman, sino que la obtuvieron tras las posteriores aportaciones creativas de McFarlane en el plano gráfico. Sobre el primero, que era a su vez una nueva versión del personaje original de «*Spawn*», creado anteriormente por McFarlane de forma autónoma, se alegó que Gaiman no gozaba de derechos de *copyright* por el hecho de que el guionista había contribuido únicamente a la idea del personaje, y que una mera idea no podía ser protegida. En resumen, la parte demandada alegaba que no podía probarse infracción de los derechos de Gaiman ya que las aportaciones de éste a los personajes eran rudimentarias, comunes y genéricas, y que no presentaban características distintivas propias para ser merecedoras de protección.

El tribunal, en nuestra opinión de forma acertada, desoyó este argumento al quedar probado que ambos personajes gozaban de un nombre, una apariencia y forma de expresarse definida que les otorgaba originalidad, lo que era suficiente para quedar protegidos por el derecho de autor y con ello otorgar la autoría a ambos autores, pues la definición de la obra en el cómic vendrá dada por la combinación de contribuciones entre el guionista y el dibujante. La sentencia reconoció que la diferencia entre la expresión literaria y la gráfica es que la descripción en prosa, aunque sea detallada, deja mucho a la imaginación, mientras que la posición del lector de cómics es más pasiva en ese sentido, facilitando la protección del resultado. Pero, aun así, dio por suficientemente elaborada la descripción estrictamente literaria hecha por

Gaiman⁴². De otra forma, la posición del guionista, o del autor literario, frente al artista gráfico quedaría siempre en franca desventaja, pues la capacidad de concreción del segundo es inseparable de las características del formato artístico en que trabaja. Por lo que no parece razonable exigir a la descripción escrita un grado de concreción tan alto, ya que la diferencia de formatos hace imposible llegar a un idéntico resultado en la plasmación de la obra a ojos del lector.

2. LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE EN EL DERECHO ESPAÑOL

En cuanto a la esfera de protección de las obras originales, como es sabido no encontramos en la Ley de Propiedad Intelectual una mención expresa a los personajes de una obra. El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia a la originalidad de las obras en general, pero no entra a determinar si los elementos compositivos que la forman pueden recibir protección individualizada. En nuestra doctrina existen voces que entienden que no es posible en este caso la aplicación por analogía de la protección que el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ofrece al título de las obras cuando estas presenten suficiente originalidad, por tratarse de un elemento diferenciado e independiente del conjunto de la obra⁴³. No obstante, encontramos autores de la doctrina latinoamericana que defienden esa interpretación analógica y abogan por una ampliación de la protección a los personajes, mediante la modificación del artículo que dé protección al título e incorporando una mención específica a otros elementos originales de la obra. Y en cuanto a la protección del personaje, entienden que para considerar que un objeto de ficción presenta originalidad debe apreciársele la existencia de una carga conceptual relevante, es decir, que contenga un significado especial dentro de un conjunto. Para ello será necesario que tenga una posición relevante en la obra general. Eso supone que esa «carga conceptual» deberá entenderse como la «impronta personal» del autor que lo crea, lo que permitiría su protección individualizada, más allá del elemento referencial que le da la obra donde aparece⁴⁴.

En las contadas ocasiones en que nuestra doctrina y jurisprudencia han tratado esta cuestión, su interpretación ha sido, al igual que la doctrina comparada analizada anteriormente, que la protección sobre una obra se extiende a la trama, la secuencia de acontecimientos y al desarrollo de las interrelaciones de sus

⁴² *Neil Gaiman and Marvels and Miracles, LLC, v. Todd McFarlane et al.*, 360 F.3d 644 (7th Cir. 2004).

⁴³ NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2001, p. 92 y MAYOR DEL HOYO, M.V., «La obra cinematográfica derivada de otra obra cinematográfica: remakes, segundas o sucesivas partes y otros supuestos», *Revista Aranzadi de derecho patrimonial* (16), 2006, p. 85.

⁴⁴ MURILLO CHÁVEZ, J.A., «El rompecabezas incompleto...», *cit.*, pp. 202-203 y 213-214, pone como ejemplo el uno de los símbolos geométricos que aparecen en los libros de «Harry Potter», el cual hace referencia a diferentes elementos mágicos de la novela.

personajes. Por lo que respecta al personaje en sí, cuando éste se encuentre lo suficientemente definido en la obra, si presenta rasgos expresivos peculiares y/o se representa de manera gráfica original, tendrá la protección de la propiedad intelectual⁴⁵. En otras palabras, cuando el personaje sea identificable por sí mismo, podrá ser protegido, bien sea la obra una historieta gráfica, una obra audiovisual o una obra literaria. De igual forma, en las obras con elementos visuales, además de unos atributos y rasgos definitorios, se deberá tener en cuenta su representación externa.

En los supuestos en que el personaje se compare con otra creación posterior, será necesario valorar que la creación originaria haya sido exteriorizada a través de una descripción detallada. Es decir, deberá tenerse en cuenta el concepto en su totalidad del personaje, la combinación de elementos internos y externos que lo configuran. A la inversa, será necesario que el autor de una creación posterior inspirada en una obra protegida introduzca los suficientes cambios en su trabajo, de tal manera que ésta se aleje del concepto de «similitud en lo sustancial» entre ambos personajes y con ello, se distancie suficientemente de la obra de origen, eludiendo así cualquier posible infracción del derecho de autor preexistente.

3. ELEMENTOS QUE DEFINEN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAJE

Una vez visto el alcance de protección del personaje, parece correcto afirmar que no todo elemento de su configuración es protegible. Como acabamos de ver en los anteriores ejemplos de derecho comparado y de nuestro propio sistema, la doctrina y los tribunales han establecido que no podrán utilizarse sin autorización de su autor personajes como, por ejemplo, Pinocho, Sherlock Holmes, o Tarzán, al menos hasta que pasen al dominio público. Pero nada impide crear obras protagonizadas por un muñeco que cobra vida, un detective astuto o un joven que vive en la selva, siempre que no se usurpen los elementos de obras existentes. Crear una nueva figura a partir de la concepción de otro será lícito, siempre y cuando la apropiación no conlleve el uso de elementos protegibles por sí mismos. Por protegibles, entenderemos todos esos elementos que identifiquen al personaje en cuestión y lo hagan reconocible en relación a otras creaciones que parten de la misma idea inspiradora. Es necesario entonces enumerar, en la medida de lo posible, cuáles son los elementos que nos pueden servir para reconocer la protección de un personaje de ficción dentro de una obra.

⁴⁵ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Merchandising y Derecho de Autor. Algunas cuestiones», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, AIPPI, Barcelona, 2005, p. 132 y 139, quien cita la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 1985, que reconoció la posibilidad de proteger a los personajes de diferentes cómics españoles (Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, entre otros) en base a esa noción de individualidad. Comparte esta misma interpretación FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 256.

El primer requisito será que presente unos trazos característicos distinguibles. Eso significa que, bien sea mediante una descripción escrita pormenorizada de sus características físicas y personalidad, o mediante una descripción gráfica detallada, tenga una personalidad definida, resultado de esa mezcla de elementos descriptivos y/o visuales, que haga posible delinear una figura claramente identificable. Y por identificable, nos referimos también a que el personaje pueda ser claramente reconocido por el público y diferenciado de otros existentes, aunque puedan compartir características similares.

Volvamos de nuevo al ejemplo arriba apuntado de Sherlock Holmes, en comparación a otros detectives literarios existentes. Ya desde su primera aparición literaria, en «Un Estudio en Escarlata» de 1887, su creador Arthur Conan Doyle, lo describe como un personaje alto, delgado, ataviado con su peculiar gorra con visera, fumador compulsivo en pipa, aficionado a tocar el violín e incluso proclive a los opiáceos. De igual forma, le dota de una personalidad marcada: un tono sarcástico, quizás altivo (¿quién no conoce la expresión «Elemental, querido Watson»?), poco paciente con los errores ajenos, con una mente prodigiosa para solucionar problemas de lógica criminal⁴⁶, pero a la vez caótico y desordenado en su día a día y en sus relaciones personales. Todo ello acompañado de un distintivo séquito de personajes secundarios, destacando su compañero de investigaciones el Dr. John Watson, su hermano mayor Mycroft, y su archienemigo, el profesor James Moriarty, apodado el «Napoleón del crimen», así como de localizaciones propias, en particular su despacho profesional en el número 22B de Baker Street, en Londres. La riqueza de su caracterización y descripción no deja duda a la protección del personaje literario, el cual ha sido posteriormente transformado a diferentes formatos artísticos, gozando de múltiples adaptaciones al cine, e incluso actualizándolo y llevando sus aventuras al tiempo actual, como en la serie de televisión de la BBC de 2010, pero manteniendo siempre los elementos definitorios que acabamos de describir.

Más problemática se ha planteado su aparición como personaje invitado en otras obras, como es el caso de la serie de novelas «Las aventuras de Enola Holmes», de la escritora Nancy Springer, que ha generado una película con el título «*Enola Holmes*», estrenada en 2020. Sin entrar ahora en el concepto del «*spin-off*» cinematográfico (sobre el que hablaremos más adelante), conviene señalar que Enola Holmes, personaje creado por

⁴⁶ De hecho, el mismo autor manifestó que para su creación se había inspirado en un antiguo profesor suyo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, el Dr. Joseph Bell, de quien tomó la capacidad de reunir evidencias basadas en sus habilidades de observación y razonamiento deductivo para diagnosticar la enfermedad de un paciente. WILSON, P.K., «Sherlock Holmes», *Enciclopedia Britannica*, Enciclopedia Britannica Inc., London, 2020, disponible en <https://www.britannica.com/topic/The-Adventures-of-Sherlock-Holmes#accordion-article-history>.

Springer, es la hermana adolescente de Sherlock Holmes, con quien comparte su carácter intrépido e investigador. Pero lo relevante aquí es que en las obras de Springer y en la película aparece puntualmente el personaje de Sherlock y su hermano Mycroft, lo que llevó a los herederos de Conan Doyle a demandar a la productora de la película y a la escritora, al entender que ciertos rasgos de carácter de Sherlock Holmes que aparecen en ella (su cariño y atención hacia su hermana) aún conservan protección, ya que las historias originales en las que aparecen aún no han entrado en el dominio público⁴⁷.

Es precisamente esta cuestión la que genera interés en el caso, en el sentido de considerar si es posible extender la protección de un personaje a través de las posteriores versiones que puedan aparecer del mismo. A nuestro modo de ver, esa renovación de los derechos de autor no debería ser un problema para aquellas reinterpretaciones del personaje que supongan un cambio drástico en su configuración externa o interna. Obviamente, para los personajes con una exteriorización gráfica o visual eso será más fácil de apreciar, como podemos comprobar en los ejemplos señalados de actualizaciones de personajes en el mundo del cómic, o las adaptaciones cinematográficas, donde cada nueva aparición «renovada» podría generar un nuevo plazo de protección de esa versión en concreto. En los que no disfruten de esa exteriorización, como en el caso de la obra literaria de Conan Doyle, la interpretación puede ser más complicada.

En el caso de Sherlock Holmes, si consideramos que la referencia que se debe tomar del personaje para iniciar la duración de su *copyright* es su primera aparición literaria, entonces debemos entender que el personaje se encuentra ya en el dominio público⁴⁸, lo que permitiría que cualquiera lo utilizara para contar nuevas historias, tal y como ha ocurrido en Francia con las secuelas aparecidas de «Los Miserables» de Victor Hugo, siempre que las nuevas obras no se atribuyeran a Conan Doyle⁴⁹. Pero si se considera que la referencia debe ser el «nuevo» Holmes creado a partir de las

⁴⁷ La parte demandante alega que, en las últimas diez historias escritas por Conan Doyle, se agregaron nuevos rasgos para Holmes. La razón fue que las historias fueron escritas después de la Primera Guerra Mundial, en la que Conan Doyle perdió a su hermano y a su hijo mayor. Por ello, el autor quiso que Holmes mostrara una mayor empatía, opuesta a como se le había representado hasta ese momento. *Conan Doyle Estate Ltd. v. Nancy Springer et al.* US District Court of New Mexico, Case No. 1:20-cv-00610.

⁴⁸ Para Sherlock Holmes, la protección del *copyright* en los EE.UU., por ser una obra publicada antes de 1978, se extiende a 95 años a partir de la fecha de la primera publicación del trabajo. En el Reino Unido, al igual que sucedería en España, la protección se extenderá a 70 años después de la muerte del autor. Sir Arthur Conan Doyle muere en 1939, por lo que su primera obra estaría en el dominio público desde el año 2000.

⁴⁹ CASAS VALLÉS, R., Sentencia de la AP de Madrid, 28ª, de 10/10/2020: Caso «La Reina de España». Obra derivada de obra derivada, sin tomar nada de la originaria en la que esta se basó, *Aladda*, 3 de enero de 2021, disponible en <http://aladda.es/sentencia-de-la-ap-de-madrid-28a-de-10-10-2020-caso-la-reina-de-espana-obra-derivada-de-obra-derivada/>.

últimas novelas de Conan Doyle, entonces su protección seguiría vigente. La cuestión será entonces determinar si esos cambios en el carácter de Sherlock distan lo suficiente de la versión original, cosa que a nuestro parecer no ocurre. A riesgo de pecar de subjetividad, uno puede afirmar que cualquiera que vea la película «*Enola Holmes*» identificará al personaje clásico de Sherlock Holmes sin ningún atisbo de duda. Su carácter, su apariencia, su forma de hablar, y sobre todo sus habilidades detectivescas se mantienen inalteradas, a pesar de que su tiempo en pantalla es limitado. Es cierto que muestra afecto por su hermana pequeña Enola, pero nada que pueda parecer desmesurado con el aprecio que también muestra puntualmente en las novelas de Conan Doyle a su compañero Watson, y que por tanto desnaturalice al personaje.

Otra cuestión sería establecer si en las últimas novelas de Conan Doyle el autor hubiera incorporado un giro drástico en la caracterización del personaje: un cambio radical en su edad, en su apariencia física, o en su conducta. Puestos a imaginar, si en los últimos años Holmes hubiera pasado de detective a infalible ladrón, y esa fuera la figura que aparece en la película, entonces podríamos afirmar que esa última versión estaría aun bajo la protección del derecho de autor⁵⁰. Pero en la obra de Springer y en la película queda claro que el personaje de Sherlock crea un vínculo directo al lector/espectador con el personaje original de la obra de Conan Doyle. Y por todo lo señalado anteriormente, su utilización no parece necesitar de la autorización de los titulares de los derechos sobre las obras del escritor⁵¹. Lamentablemente, en este caso nos quedaremos sin saber la decisión del tribunal, pues las partes al parecer llegaron a un acuerdo extrajudicial y los demandantes acabaron retirando la demanda⁵².

⁵⁰ Otros autores, al analizar este caso, plantean igualmente la posibilidad de que la evolución de un personaje genere una protección independiente sobre esa nueva versión, aunque la versión inicial del personaje ya está en el dominio público. MOSS, A., «*Enola Holmes and the Case of the Overreaching Copyright Owner*», *Copyright Lately*, 1 de setiembre de 2020, <https://copyrightlately.com/enola-holmes-copyright-infringement-case/>, y OYARZABAL, N., ZABALLOS, M. «Caso Enola Holmes: ¿Están protegidas por derechos de autor las emociones de Sherlock Holmes?», *Cuatrecasas*, 26 de octubre de 2020, disponible en <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/caso-enola-holmes-estan-protegidas-derechos-autor-emociones-sherlock-holmes/>.

⁵¹ Con anterioridad, el uso de Sherlock Holmes en otras obras ha sido visto por los tribunales estadounidenses y británicos. En ocasiones se ha considerado que el *copyright* se había extinguido y no impedía realizar una antología de sus obras (*Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.* U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit, 755 F.3d 496.[1]), y en otros se interpretó que citar el domicilio de Holmes en Baker Street para promocionar una revista de publicaciones cortas sobre detectives no infringía los derechos del personaje ni constituía un uso marcario no autorizado (*Conan Doyle v London Mystery Magazine*, High Court of Justice Ch. Division, 18th October 1949, y *Tyburn Productions v Ltd. v Conan Doyle*, [1991] Ch. 75 CA).

⁵² MOSS, A., «*Enola Holmes*» Copyright Lawsuit Dismissed: Unsolved, Yet Resolved, *Copyright Lately*, 20 de diciembre de 2020, disponible en <https://copyrightlately.com/enola-holmes-copyright-lawsuit-dismissed/>.



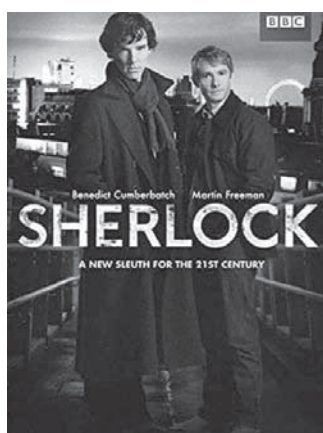
Ilustración para «La aventura de la cara amarilla» (1893)

© Photos.com/Jupiterimages



Cartel del film «Las aventuras de Sherlock Holmes» (1939)

© Twentieth Century-Fox Film Corp.



Cartel de la serie de TV (2010)

© British Broadcasting Corporation (BBC)



Cartel de la película «Enola Holmes» (2020)

© Warner Bros. Pictures y Netflix

Por el contrario, aquellos personajes que no sean más que reiteraciones de estereotipos comunes y reiteradamente utilizados, o que, en su vertiente gráfica, por su simplicidad o utilización de un imaginario colectivo común en el género no destaquen en su presentación individual, no podrán gozar de una protección separada de la obra en que se encuentran.

Relacionado con esta idea de individualidad, es importante que un personaje creado, cuando se haya inspirado en una creación anterior, se aparte lo suficiente de su referente para poder ostentar protección por sí mismo. Eso significa que, cuando se trate de revisiones de personajes ya existentes (véase el ejemplo de Thor comentado anteriormente), será necesario que la nueva creación aporte elementos nuevos y lo suficientemente relevantes para que el nuevo personaje goce de protección. Estos elementos podrán ser puramente estéticos (una nueva presentación gráfica, nuevos elementos en su apariencia, vestimenta, complementos), o en la psique del personaje (una personalidad desmarcada de la original, una forma de hablar, unas expresiones características), que darán al personaje autonomía propia. Y, en consecuencia, cuando se creen versiones

posteriores del mismo, aun cuando se produzca un cambio de formato entre las obras (piénsese en las adaptaciones al cine de novelas), la protección se extenderá a estas nuevas creaciones, siempre y cuando el personaje mantenga los elementos centrales de su configuración que acabamos de señalar.

El personaje, en especial cuando no goza de una representación gráfica detallada, debe de tener una posición relevante en la obra para obtener protección. Eso no significa que solamente el protagonista de la obra vaya a disfrutar de esa situación. Son muchísimas las obras con un reparto coral donde los personajes secundarios tienen una importancia central en el desarrollo de la historia. Piénsese si no en la saga cinematográfica de «*Star Wars*». ¿Alguien duda de que los dos androides C3-PO y R2-D2 no tienen suficiente relevancia por sí solos? ¡Si incluso se podría decir que son los verdaderos protagonistas, por ser los únicos personajes en aparecer en todas las películas de la saga! Aun partiendo de una configuración clásica del dúo de payasos Pierrot y Augusto, cada uno de ellos presenta una reinterpretación del personaje que los hace destacar, bien sea por su particular apariencia robótica, o por su particular forma de moverse y expresarse (o emitir sonidos, en el caso de R2-D2). Con eso, queremos decir que todo aquel personaje que presente un peso destacado en la trama de una obra, debido a sus reiteradas apariciones, y en conexión con la idea arriba señalada de una representación detallada de sus características, deberá poder ser protegido de forma individualizada.

De igual forma, la protección de un personaje suficientemente definido no podrá esquivarse mediante la excepción de la parodia (art. 39 Ley de Propiedad Intelectual), alegada de forma genérica, cuando la nueva obra emplee pequeñas alteraciones en el personaje original y no sea posible apreciar ese efecto satírico y jocoso que se exige a la parodia, sino que en realidad se enmascare la reutilización de un personaje protegido en una nueva obra mediante una alteración del argumento y el entorno que lo rodea.

No se trata de un listado cerrado, pues las características de la obra, como veremos a continuación, serán relevantes para determinar su protección. En todo caso, podemos afirmar que la apariencia externa del personaje, junto a aquellos atributos de la personalidad o del lenguaje que lo hicieran único, los nombres o localizaciones creadas *ex profeso*, o las líneas argumentales desarrolladas de forma detallada y distinguibles de planteamientos genéricos dentro del género en cuestión, son elementos que merecerán la protección de la propiedad intelectual, y serán en consecuencia relevantes en relación con la transformación.

Nos permitimos ejemplificar todo lo visto hasta ahora con una obra ampliamente conocida para intentar resumir, en la medida de lo posible, los criterios a considerar en la determinación de la frontera entre idea, concepto y expresión formal. Retomemos pues al popular personaje de Tarzán, creado por el

novelista Edgar Rice Burroughs. ¿Cuál sería la idea subyacente en sus novelas? Podríamos decir que sería la vida de un niño huérfano, que crece en la selva cuidado por animales salvajes. ¿Es esa idea protegible? Está claro que no, pues desde el clásico «El Libro de la Selva» de Rudyard Kipling al más moderno personaje de cómic «Ka-zar», de Marvel Comics, la figura del joven salvaje en un entorno hostil ha sido reformulado en multitud de ocasiones. Entonces, ¿cuál es el contenido protegible? Pues serán los elementos formativos de la obra que le confieren identidad diferenciada⁵³. En el caso de Tarzán, su amistad con un chimpancé llamado «Chita» (al menos en las películas, pues en los libros y en los cómics su compañero era el león «Jad-bal-ja»), su grito característico, sus expresiones identificativas y su forma infantil de hablar («Yo Tarzán, tu Jane») o sus aventuras en lugares fantásticos como el «Imperio Perdido» o con personajes como los «hombres leopardo». Todos estos elementos, a pesar de trascender la forma de la obra (que obviamente queda protegida como la expresión formal y perceptible de la creación intelectual) quedarán igualmente protegidos por formar el contenido de la obra.



Primera aparición
del personaje de Tarzán
(1912)
© All Story Magazine



La adaptación
cinematográfica de Tarzán,
protagonizada por Johnny
Weismuller (1932)
© MGM



Ka-zar, el personaje
de cómic inspirado
en Tarzán (1974)
© Marvel Comics Group

4. LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS VINCULADOS AL PERSONAJE

La mencionada protección del personaje será extensible a aquellos atributos distintivos que identifiquen al personaje (trajes, máscaras, armas, o símbolos

⁵³ Siguiendo esta interpretación, los tribunales franceses han concedido protección al personaje literario de «Tarzán», lo que ha tenido sus efectos sobre posteriores adaptaciones audiovisuales del personaje y la necesidad de obtener autorización de los titulares de sus derechos para su posterior uso, LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., «France...», *cit.*, p. 35.

identificadores), creados *ex profeso* para darle una apariencia diferenciada y particular al propio personaje. En nuestra opinión, denegar la protección del derecho de autor a estos objetos sería erróneo, al menos para aquellos que no sean un mero complemento accesorio y de uso común, sin ninguna particularidad estética o configurativa destacable, o que guarden una conexión intelectual con la configuración en conjunto del personaje.⁵⁴

Si bien es cierto que estos elementos pueden tener una vertiente utilitaria, no es menos cierto que ese no debería ser el objeto central de la discusión. Elementos como, por ejemplo, el vestuario para una película, tienen una finalidad claramente artística que sirven como medio de identificación⁵⁵, en especial en géneros como la ciencia-ficción, donde la creatividad de los diseñadores debe crear una imagería sin referentes reales, más allá de las otras obras del mismo género. Dichos objetos colaboran en la puesta en escena buscada, presentando a los personajes en cuestión de una forma característica y definitoria, de tal forma que su aspecto sea ampliamente reconocido por los espectadores de las películas, debido a su fuerza visual y originalidad. Por todo lo señalado creemos que la altura creativa de estos elementos por sí mismos tiene el suficiente empaque para gozar de protección como objeto intelectual, en cuanto no se entiendan, como decíamos, como elementos accesorios del vestuario de uso común (pantalones, chalecos, o botas, entre otros).

Sin embargo, este posicionamiento ha tenido interpretaciones encontradas en la jurisprudencia comparada que ha tratado el tema. Prueba de ello es que la

⁵⁴ En Alemania, en relación al personaje infantil conocido en España como «Pipi Calzaslargas», los titulares de los derechos sobre la obra literaria de su creadora acusaban a la firma que comercializó los vestidos de una infracción de la propiedad intelectual por publicitar fotografías de dos modelos ataviadas como el personaje en cuestión. Así parecía ser para esta creación, cuyo carácter jovial y desenfadado, unido a una peculiar forma de vestir y peinarse la hacían distinguible y a la vez merecedora de protección como creación original. Por esa razón, en las instancias judiciales inferiores (primera instancia y apelación) se estimó que se había producido una infracción del derecho de autor; pues se dio una transformación no autorizada del personaje que no podía refugiarse ni el «uso libre» ni en el límite de la parodia, ya que la impresión general de los disfraces era idéntica a la apariencia del personaje, no mostrando una relevante independencia con la obra original. El Tribunal Supremo Alemán (BGH), por el contrario, aportó un argumento diferente para desestimar la existencia de un ilícito en este supuesto, al establecer que no habrá lesión del derecho por el uso de un personaje de ficción protegido cuando únicamente se tomen algunos elementos externos de su imagen, que no gocen de protección de forma independiente. BGH, 17.07.2013, I ZR 52/12, «*Pippi Langstrumpf*». En este caso, se consideró que el color y el corte de pelo, las pecas y su estilo de vestir no gozaban de protección individualizada. La conclusión de la sentencia fue que era legal comercializar unos disfraces bajo estas condiciones, siempre y cuando no se utilizara el nombre del personaje, lo cual en todo caso generaría un conflicto distinto en el campo de la protección de las marcas. CLARK, B., «Freckles on her nose, diddle, diddle, dee: copyright protection of a literary figure», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (11), vol. 8, November 2013, p. 818. En contra de la decisión, la doctrina consideró que será posible la protección individualizada de los elementos del personaje, en tanto que sea definitorio por sí mismo, por lo que el caso «Pippi» debería entenderse como una transformación ilícita, Graef, R.O., «Die fiktive Figur...», *cit.*, p. 117.

⁵⁵ Graef, R.O., «Die fiktive Figur...», *cit.*, p. 114.

justicia británica, en tres instancias diferentes, denegara protección como obra intelectual al vestuario de la saga cinematográfica “*Star Wars*”. El caso enfrentó a «*Lucasfilm*», empresa productora y propietaria del material relacionado con las películas, con un antiguo colaborador de la empresa, quien se dedicaba a vender por internet reproducciones de los uniformes militares de los personajes de las películas, a partir de los moldes originales que tuvo a su disposición durante su relación profesional con los demandantes. En particular, la cuestión se centraba en los cascos de los conocidos como «*Stormtroopers*», soldados que en la saga cinematográfica se presentan como las tropas de asalto del «Imperio», los villanos de la historia.

Finalmente, el Tribunal Supremo del Reino Unido desestimó la demanda, sosteniendo que los cascos y otras partes de los uniformes no estaban protegidos por el derecho de autor, al no ser esculturas, obras de artesanía artística o cualquier otro tipo de obra protegible⁵⁶. En todo caso, atendiendo a su uso funcional, la sentencia dejaba abierta su protección a través de la legislación sobre diseños industriales. Se trata, en fin, de una interpretación en consonancia con lo dispuesto por el art. 4 de la *Copyright, Designs and Patent Act* (CDPA) de 1988, que no parece dejar lugar para este tipo de creaciones en su listado cerrado de obras artísticas protegibles, lo que choca claramente con la concepción vigente de *numerus apertus* del derecho comunitario⁵⁷.

No podemos compartir esa opinión para nuestro sistema de derecho de autor, pues partiendo de una interpretación favorable a la acumulación de protecciones en materia de propiedad intelectual e industrial, desmerecer el aporte original y artístico de toda la vestimenta y estética del universo «*Star Wars*» nos parece erróneo, más aún después de la posición tomada por el TJUE en el caso «*Cofemel*», antes citado. No hay más que ver cómo su imaginaria ha trascendido la obra e impregna nuestra cultura popular, de forma que no solo los personajes, sino elementos de su atrezzo, como los cascos, sables de luz, túnicas, etc., son ampliamente reconocidos por el público en general.

Por ello, nos parece atendible la posición de la jurisprudencia norteamericana, que, por el contrario, sí que consideró que el guante con cuchillos de «*Freddy Krueger*», el personaje de la saga de cine de terror «*Pesadilla en Elm Street*», era un elemento protegible del personaje. Y no es para menos, si entendemos que, para cualquiera que conozca un personaje tan popular en el cine de terror como «*Freddy*», lo identificará inmediatamente con su guante amenazador, al igual que con su jersey a rayas deshilachado, su sombrero roído, o su cara quemada. En consecuencia, se consideró que la comercialización de unos

⁵⁶ *Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another* (2011 UKSC 39).

⁵⁷ ROSATI, E., «The Cofemel decision well beyond the ‘simple’ issue of designs and copyright», *IPKat*, September 17, 2019 (<http://ipkitten.blogspot.com/2019/09/the-cofemel-decision-well-beyond-simple.html>).

guantes de juguetes muy similares, llamados «*Ghostly Ghasher*», suponían una infracción del titular de los derechos del personaje⁵⁸.



Diferentes versiones del casco de «Stormtrooper»
(2002, 1977, 2015)
© Lucasfilm Ltd.



El guante de Freddy Krueger
(1984)
© New Line Cinema

Igualmente, y en relación a los vehículos utilizados por los personajes, entendemos que esa protección diferenciada puede ser igualmente aplicable, cuando se cumplan los requisitos arriba mencionados. Sirva como ejemplo un caso relevante sobre esta cuestión, resuelto por la jurisprudencia norteamericana, en relación a la «customización» (es decir, la adaptación estética) de coches a imagen del «Batmóvil», el célebre coche de Batman, por parte de un taller especializado⁵⁹. El juez consideró que el hecho de que éste hubiera aparecido en diferentes versiones en gran variedad de formas le daba cualidades conceptuales y físicas propias, merecedoras de *copyright*. El vehículo, que ha mostrado igualmente una cantidad suficiente de características distintas con el paso de los años, con mayor o menor parecido entre ellas, acompañado de unos componentes y tecnología específicos, estaba pues suficientemente definido para ser reconocible por sí mismo. El juez apreció que el vehículo era especialmente distintivo, que contenía elementos únicos de expresión a través de su propio estatus como parte clave en las historias de «Batman», a la vez que su propio nombre, «Batmóvil», era de igual forma distintivo. Para ello aplicó el ya citado «test de Towle» para concluir que incluso cuando el objeto de protección carezca de atributos humanos (como un automóvil), podrá ser una creación protegible, asimilable a lo defendido hasta ahora para el personaje, si cumple con los requisitos de distintividad y expresión única del test⁶⁰.

⁵⁸ *New Line Cinema v. Russ Berrie & Co.*, 161 F. Supp. 2d 293 (SDNY 2001).

⁵⁹ *DC Comics v. Mark Towle et al.*, 13-55484, California Central District Court, May 6, 2011.

⁶⁰ FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, p. 22. En la jurisprudencia continental, también se ha reconocido la protección por el derecho de autor a un vehículo lo suficientemente original y creativo, como fue el innovador Jaguar C-Type, creado en 1951 para competir en las 24 horas de Le Mans, y con ello combatir la comercialización en Suecia de réplicas no autorizadas por Jaguar de ese modelo (*Patent-och marknadsdomstolen, Jaguar Land Rover v Create Form AB et al*, PMT 15833-18, 2020-12-11). MURILLO CHÁVEZ, J. A., «El rompecabezas incompleto...», *cit.*, pp. 203-204, aplica el mismo razonamiento expuesto sobre el Batmóvil para defender la originalidad de otro de los



El Batmóvil de la serie de Televisión (1966)
© 20th Century Fox



El Batmóvil anunciado
por el taller demandado (2011)
Fuente: www.gothamgarage.net

En conclusión, habrá casos donde los elementos tomados serán de suficiente relevancia para ser protegibles de forma aislada, por lo que su transformación no autorizada producirá una infracción de los derechos de su creador. Pongamos un ejemplo práctico: ¿debe considerarse una transformación la confección de un disfraz de un personaje como «Spiderman»? Entendemos que sí, pues el traje en cuestión es protegible por sí mismo al ser un diseño gráfico suficientemente elaborado. La toma de sus elementos más significativos, como pudiera ser la máscara, el dibujo en el pecho o la combinación de colores unidos a un patrón que imita a una tela de araña sobre su traje, tienen altura creativa suficiente para permitir al titular de la obra impedir su uso por terceros. Ahora bien, no todo disfraz en el que se represente el símbolo de una araña, ni aun cuando remita a la estética superheroica deberá ser considerado una obra derivada del famoso personaje. Sólo la existencia de los elementos formativos definitorios del primero en la nueva creación descartará que se trate de un acto libre de inspiración. Con todo, la frontera entre el uso libre, la parodia lícita de un icono popular y la explotación comercial no consentida del mismo será en ocasiones difícil de trazar. De cualquier modo, será imprescindible para aceptar el uso lícito que la nueva obra no genere confusión en cuanto a la participación o respaldo de la misma por parte de los autores preexistentes.

No debemos olvidar tampoco que, en estos supuestos, además de la protección de la propiedad intelectual, el derecho de la competencia puede permitir una ampliación de la protección de los elementos protegibles, siempre y cuando el acto realizado suponga una conducta desleal tipificada basada en un supuesto de hecho diferente al de la Ley de Propiedad Intelectual y con diverso fundamento⁶¹.

artefactos utilizados por Batman, el «batarang», que viene a ser un boomerang modificado con forma de ala de murciélago.

⁶¹ MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 112, CARRASCO PERERA, A., «Comentarios al artículo 138», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, p. 1671, ROMANÍ LLUCH, A., «La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de

En particular, deberíamos considerar la posibilidad de que la utilización del personaje de una obra o sus elementos distintivos pueda comportar un acto de confusión en aquellos casos en que, la obra que los incorpore presente una conexión suficientemente intensa con la obra preexistente que pueda llevar al público a asociarlas, tal y como la doctrina⁶² y la jurisprudencia⁶³ defienden.

Propiedad Intelectual y la normativa sobre competencia desleal», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2005, p. 906, y Salelles Climent, J.R., «El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (comentario de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002), *Pe. i.: revista de propiedad intelectual* (13), 2003, p. 90. Similar criterio es seguido en el derecho alemán, donde se plantea si una creación que encaje en el «uso libre» del § 24 *UrhG* pueda ser sancionada por la legislación de competencia desleal como acto de imitación (§ 4.9 *UWG*). Sin embargo, cuando el carácter deshonesto de la actividad sea tan intenso que, a pesar de la libertad de imitación prevista en la *UWG* y el «uso libre» de la *UrhG*, exista una conducta desleal porque el distribuidor del nuevo producto no ha evitado suficientemente la posible identificación con la obra anterior a ojos del consumidor. A modo de ejemplo, pensemos en un producto que para el derecho de autor fuera una creación de «uso libre», pero que fuera empaquetado o promocionado de forma muy similar al producto originario, pudiendo confundir al usuario sobre su origen. Nordemann, A., «UrhG §§ 23/24...», *cit.*, p. 516, NORDEMANN, A., «§ 4 Nr. 9», en GÖTTING, H., NORDEMANN, A. (coord.), *UWG—Handkommentar*, Nomos, Baden-Baden, 2010, p. 417.

⁶² Nuestra doctrina ha entendido que se cuando se pueda generar confusión en el mercado e inducir al error al consumidor (por ejemplo, ocultando el nombre del artista que realmente ha realizado la obra), sería posible apreciar una conducta desleal. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Merchandising y Derecho de Autor...», *cit.*, pp. 134-135 y VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Comares, Granada, 2000, p. 190. La doctrina alemana comparte esta interpretación, señalando que la protección del personaje puede venir igualmente por la vía de la competencia desleal, contra las afirmaciones engañosas en relación con el contenido, la forma o el autor de la obra derivada. DIETZ, A., «Germany...», *cit.*, p. 37.

⁶³ En nuestra jurisprudencia, la Audiencia Provincial de Barcelona resolvió sobre un caso sobre una colección de vídeos que, con el título «Classic Animations», se transformaban personajes de «Disney». La sentencia establece que, además de una infracción al derecho de autor, la conducta consistente en la utilización del logotipo de «Disney» en los productos del demandado, así como la utilización de versiones adaptadas de sus personajes en las carátulas de los vídeos comercializados por ellos, resultan subsumibles en el artículo 6 Ley de Competencia Desleal, constituyendo una manifestación del riesgo de asociación para los consumidores respecto de la procedencia de la prestación. Con ello se buscó, más que proteger el aprovechamiento de las ventajas competitivas asociadas a una multinacional como «Disney», combatir el fraude que supone para el consumidor creer de que se trata de productos genuinos de la empresa. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 10 de marzo de 2000 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2000\325). En la jurisprudencia comparada, en el antes mencionado litigio sobre el personaje de «Pipi Calzaslargas» (BGH, 17.07.2013, I ZR 52/12, «Pippi Langstrumpf»), podemos discutir a la decisión del Tribunal Supremo alemán que, aunque no se diera una infracción de la propiedad intelectual, como la sentencia defendía, no nos parece tan claro que no se produzca un acto de competencia desleal con su comercialización (artículo § 4.9 *UWG*). No cabe duda de que los consumidores realizarán una asociación directa entre el personaje y el disfraz. Independientemente de los elementos tomados, o del grado de modificación realizado sobre los mismos, el objeto del disfraz es referenciar a la creación originaria. Por lo tanto, ¿no se da entonces una identidad con el contenido del artículo 6 Ley de Competencia Desleal, cuando señala que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación será suficiente para entender que se produce un acto de confusión? La venta al público de un producto que remite innegablemente a una creación ajena y que incide directamente

En cuanto a un acto de imitación (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal), consistente en la copia idéntica de la prestación o iniciativa original ajena, o en su caso, de aquellos elementos esenciales que reflejan su individualidad o el esfuerzo de su creador⁶⁴, debería ser reconducido al acto de plagio en relación a la propiedad intelectual, el cual puede inducir al público a pensar que se trata de un mismo producto, o que es obra del autor de la obra original⁶⁵, tal y como ha sido apreciado por nuestros tribunales⁶⁶.

En tercer lugar, y como venimos repitiendo, en relación a los personajes de una obra, sus nombres, símbolos, o accesorios, será habitual su explotación comercial de forma separada a la obra de que forman parte como productos de *merchandising*. En estos casos, más allá de la protección que ofrece la propiedad intelectual, cuando un tercero no autorizado se valga de alguno de estos elementos para promocionar sus propios productos, nos encontraremos en un supuesto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal)⁶⁷. Debe entenderse que la explotación de la reputación ajena

con su ámbito mercantil (no olvidemos que la mayoría de los personajes de ficción incorporan su propia línea de *merchandising* oficial) hace pensar que sí estaríamos ante un supuesto relevante para la legislación sobre competencia desleal, por el aprovechamiento de la reputación ajena, tal y como defienden HEIM, S., HAUCK, R., «Urheberrechtlicher...», *cit.*, p. 198. En un sentido similar, este argumento fue recogido por los tribunales ingleses en el caso «*Mirage Studios v Counter-Feat Clothing Company Limited*» (1991 FSR 145), por el que los creadores de los personajes de cómic «Las Tortugas Ninja» consiguieron impedir que la empresa demandada vendiera productos de *merchandising* adornados con dibujos modificados de sus creaciones. La *High Court* sostuvo que se daba una infracción tanto de los derechos de autor (en relación con la transformación de las ilustraciones) como un caso de competencia desleal (al intentar mostrar que los legítimos creadores estaban involucrados en el producto). FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, p. 20.

⁶⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 341.

⁶⁵ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Colección de propiedad intelectual, Reus, Madrid, 2007, p. 22.

⁶⁶ Por ejemplo, en el caso de la Audiencia Provincial de Baleares sobre la obra de Joan Miró, «Sol de España», plagiada por la empresa «Centro de Investigación y Aplicación para la Comunicación», y cuya titularidad como marca ostentaba la Secretaría General de Turismo del Gobierno de España. La sentencia apreció que con dicho plagio se buscaba la explotación de una reputación ya existente ampliamente difundida y acreditada de un autor consagrado mediante el uso de la imitación. Se daba además un doble aprovechamiento, tanto del crédito artístico de la obra, como de la identificación comercial con una reputada oferta turística, la ofrecida por la Secretaría General. SAP Islas Baleares, Sección 1ª, núm. 79/1998, de 31 marzo de 1998 (ponente Antonio José Terrasa García) (ARP 19982054).

⁶⁷ Siendo posible aplicar cumulativamente el artículo 6 Ley de Competencia Desleal, pues el riesgo de confusión sobre el origen del producto será habitual en casos así. De igual forma, se encuentra en conexión con el acto de imitación del artículo 11 Ley de Competencia Desleal, en el que el aprovechamiento indebido de la reputación ajena es igualmente relevante. MASSAGUER FUENTES, J., «Comentarios...», *cit.*, pp. 211 y 363. En la práctica comparada, encontramos un caso de la jurisprudencia norteamericana que puede ser de interés para explicar este acto de competencia desleal. El demandante era el famoso escritor Ken Follett, quien, al principio de su carrera, había realizado una adaptación de la traducción al inglés de la novela francesa «*Cinq Millions au Bout de l'Egout*», escrita por tres autores bajo el seudónimo «Rene Louis Maurice». Lo hizo de tal forma que reescribió el libro de forma sustancial, realizando cambios profundos en la estructura, personajes y estilo, si bien respetando la línea argumental existente, hasta el punto de solicitar al

se da por la identificación con el competidor reputado⁶⁸, pues el objetivo del tercero infractor será la obtención de una posición de ventaja en el mercado a través de la identificación y asociación de sus bienes o servicios, por parte de los consumidores, con el proveedor o fabricante originario.

Para cerrar este epígrafe, podemos afirmar que la protección se centrará en aquellos elementos que supongan una concreción externa suficientemente detallada, de tal forma que permita su identificación aislada. Más allá de compartir un origen común, es decir que se trate de alteraciones de un objeto, símbolo o figura previamente existente, la determinación de su protección vendrá dada por su capacidad de diferenciarse de las representaciones anteriores, de tal forma que su grado de elaboración permita considerar que se trata de una obra intelectual protegible de forma autónoma. En el caso de los objetos asociados a un personaje, queda claro que estos objetos, aún vistos de forma aislada, serán en muchas ocasiones identificados por el público con el personaje de referencia, o con mayor facilidad cuando se presenten junto al personaje. Pero no será ésta la cuestión determinante para valorar su protección, sino que, como ya hemos señalado, el accesorio en cuestión (una espada, un casco, una pistola, o un estandarte, por poner algunos ejemplos) deberá constituir por sí mismo una obra que cumpla con los requisitos de originalidad que exige la propiedad intelectual, sin necesidad de que generen una asociación con el personaje que lo utiliza.

Como ejemplo final, nos permitimos recuperar un personaje mencionado anteriormente, el dios nórdico del trueno Thor, para reforzar nuestros argumentos sobre la posible protección de elementos ajenos al personaje propiamente. Como ya dijimos, el personaje de Thor, figura mitológica escandinava que forma parte del acervo popular escandinavo, fue popularizado en la década de los 60 a través de la reinterpretación del personaje hecha por la editorial de cómics «Marvel». Esa visión moderna del personaje se ha ido manteniendo y actualizando, hasta nuestros días, dando como resultado incluso varias películas en los últimos años. Por ello, el personaje ha merecido protección por el derecho de autor, pero en nuestra opinión, uno de sus elementos accesorios, el famoso martillo

editor que se le considerara coautor. Dicha petición fue rechazada, si bien el nombre de Follett aparecería en la portada del libro, titulado «*The Heist of the Century*», a continuación del autor francés (opción acertada, si tenemos en cuenta que en todo caso estaríamos ante un caso de autoría de obra derivada, pero no de obra en colaboración, pues no se daban los requisitos de concurrencia de los autores para un resultado unitario). Años después, cuando Follett consiguió renombre en el sector, el editor volvió a publicar el libro, esta vez titulado «*The Gentlemen of 16 July*», pero situando a Follett como autor central y dando al escritor francés un rol secundario (empleando la expresión «*with Rene Louis Maurice*»), hecho que llevó a Follett a presentar demanda por una apropiación engañosa de su reputación. La corte resolvió que se trataba de una descripción falsa de su contribución, protegible bajo el § 43(a) *Lanham Act*, la cual protege al público y al autor contra estas prácticas desleales en el mercado. *Follett v. Arbor House Publishing Co. et al.*, 487 F Supp 304, 208 USPQ 597 (SDNY 1980).

⁶⁸ MASSAGUER FUENTES, J., «Comentarios...», *cit.*, p. 366.

«Mjolnir», también merece quedar igualmente protegido. Partiendo de las diferentes interpretaciones del martillo y del dios que se pudieran encontrar en el arte a lo largo de los siglos, la representación gráfica realizada por el primer dibujante del cómic, Jack Kirby, convirtió al martillo del personaje de cómic en algo único. Le otorgó una apariencia estilizada y reconocible, acompañada de una inscripción en la cabeza del mismo, creada específicamente para las historias del personaje, a la vez que le dotó de propiedades mágicas tales como que solo podía ser levantado por el mismo Thor, que al ser lanzado siempre volvía a su portador, o que permitía a Thor volar, entre otras. Todos esos elementos permiten a nuestro entender reconocerle una originalidad suficiente de forma autónoma al personaje. Y no sólo ese martillo, pues la versión actualizada que aparece en la película, la cual mantiene los rasgos característicos del primero en cómic (la cabeza cuadrada, la forma de la empuñadura, o la inscripción), pero incorpora y actualiza su apariencia, siendo pues una obra derivada igualmente protegible, generadora a su vez de multitud de objetos de *merchandising* basados en esa nueva apariencia.



El martillo original
del cómic
© Marvel Comics Group



La versión cinematográfica
del martillo
(2011) © Walt Disney
Pictures



Llavero con la apariencia
del martillo (1962)
(2018) © Marvel Comics
Group

II. LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE

1. EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Debemos partir de la idea de que el punto de partida de un acto de transformación será necesariamente la existencia de una primera creación intelectual, que servirá de base para la creación posterior. De esa primera obra, el autor que la transforme tomará los elementos esenciales que la configuran, para reconfigurarlos junto a su propia aportación creativa, en un nuevo resultado, en este caso, la obra derivada. Consecuencia de lo anterior es que en la obra derivada se produce un reconocimiento de la obra anterior; los elementos tomados de la primera obra permanecen en la nueva obra, pues si quedaran completamente difuminados, no podría hablarse de un acto de transformación, sino de mera inspiración. En otras palabras, el reconocimiento de la

obra anterior es consecuencia del mismo acto de transformación que da lugar a la obra derivada.

Si atendemos a lo dispuesto por el artículo 21 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, podemos asumir que se establece una concepción amplia del concepto de transformación, pues la indeterminación del concepto «de «modificación» que se emplea en el artículo muestra que la voluntad del legislador parece ir encaminada a ofrecer un concepto amplio de la facultad de transformar, entendiéndose posible que ésta pueda darse sobre la obra existente desde el punto de vista intelectual como material, no siendo necesario que la obra anterior se vea modificada efectivamente al realizar una obra derivada de la misma⁶⁹. A nuestro modo de ver, la incorporación de una obra en un nuevo contexto compositivo es también transformación, sin necesidad de que su expresión formal quede alterada. No sólo la forma de la obra ostenta protección, sino que su contenido (o forma interna) también se protege. La transformación debe interpretarse como un acto creativo que puede afectar a ambos o a sólo uno de los elementos que forman una obra. El contenido del derecho debe ser más amplio, aceptando que la incorporación de una obra (o parte de ella) en otra puede generar también una obra derivada, como ocurre en las obras compuestas y las colecciones de los artículo 9 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual⁷⁰.

⁶⁹ En el sentido que el *Code de la propriété intellectuelle* francés da al concepto de «*incorporation*» en la obra compuesta (L113-2), y que autores de la doctrina española propugnan para la interpretación del concepto de transformación en nuestro ordenamiento jurídico. MARCO MOLINA, J., «*La propiedad intelectual...*», *cit.*, p. 329.

⁷⁰ Cabe decir que esta no es una interpretación pacífica en nuestra doctrina, si bien una parte importante de la doctrina española se manifiesta así: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al artículo 11», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), «*Comentarios...*», *cit.*, p. 190, LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación de la obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 60, MARCO MOLINA, J., «*La propiedad intelectual...*», *cit.*, p. 329, sánchez aristi, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, 2ª Ed., Comares, Albolote, Granada, 2005, p. 410, AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, p. 118, o PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001, p. 120, quienes incluyen dentro del acto de transformación aquellos supuestos de obra derivada en que la obra originaria no ha sido modificada formalmente. Por el contrario, autores como rodríguez tapia establecen una distinción entre obra «modificada» y obra «transformada»: en la primera, se produce una alteración de los rasgos «ideales» de la obra, es decir, los elementos sustanciales sufren una modificación que convierten a la obra en una creación nueva y desconectada de su idea inicial; en la obra transformada, se produce un cambio en los elementos estéticos de la obra que implican originalidad, si bien la nueva obra derivada surgida sigue compartiendo una identidad en lo esencial con la obra original. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual», *Consejo General del Poder Judicial* (9), Madrid, 1988, p. 85 y 86. Por otro lado, galacho abolafio defiende que no toda obra derivada procede de una transformación, si bien toda transformación generará una obra derivada, GALACHO ABOLAFIO, A.F., «*La obra derivada musical...*», *cit.*, p. 79. En su argumentación, defiende que en los supuestos de originalidad en la composición (colecciones, anotaciones, extractos), las obras preexistentes no sufren transformación alguna, en el entendido de que la transformación debe versar sobre el aspecto formal de la obra. Con ello se consigue entonces una reducción de los supuestos de transformación, lo que provocaría en su opinión una mayor

2. LA FORMA INTERNA DE LA OBRA COMO ELEMENTO PROTEGIBLE

A la hora de precisar el contenido protegido por el derecho de transformación, observamos que, partiendo del derecho alemán, se ha interpretado que la protección de una obra no se fundamenta únicamente en su forma, sino que es su individualidad lo que es relevante. Por ello, el contenido de las obras merecerá igualmente ser protegido, por constituir un elemento imprescindible para valorar la originalidad de la creación resultante⁷¹. Se establece así una distinción entre la forma interna y externa de la obra⁷², concepción extendida al derecho francés⁷³ e italiano⁷⁴. Desde esta interpretación se argumenta que, además de la apariencia externa de una obra, hay un elemento interno también protegible por el derecho de autor⁷⁵. En ese sentido, la forma interna respondería a la forma en que se estructura la obra (el modo de componer, de dar estructura, organizar la idea), mientras que la externa sería la propia externalización formal de la obra. Un ejemplo sería la creación de una novela. La parte interna sería la trama, con la selección de personajes, situaciones, lugares, la cual podría ser expresada de diferente forma. Y esa expresión formal sería la parte interna, que podría exteriorizarse en prosa, verso, o incluso en medios diferentes, como la literatura o el cine⁷⁶. Es más, se defiende que, en algunos casos de transformación, como sería el caso de las readaptaciones de obras dramáticas, la forma externa no sufre alteración, sino que es ese elemento interno el que se verá afectado⁷⁷.

A nuestro entender, esta separación de forma interna y externa obedece a una voluntad de intentar dar cabida a la separación clásica entre forma y contenido⁷⁸. Se busca reformular la concepción de la protección de la idea y la apro-

seguridad jurídica para el autor cedente del derecho, pues sólo quedarían permitidas una serie de actuaciones sobre la obra explotada.

⁷¹ GRAEF, R.O., «Die Fiktive Figur...», *cit.*, p. 110.

⁷² KOHLER, J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, (1907), Scientia, Aalen, 1980, p. 129, y SCHRICKER, G., *Einleitung Teil F: Internationalrechtliche Fragen*, Walter de Gruyter, Berlin, 1994, p. 19.

⁷³ STROWEL, A., «Droit d'auteur...», *cit.*, p. 100.

⁷⁴ GRECO, P., «I Diritti sui beni immateriali...», *cit.*, p. 155.

⁷⁵ Dicha argumentación casa con la concepción monista del derecho de autor alemán, el cual hace referencia a un «*Immaterialgüterrecht*» diferente de los derechos de propiedad tradicionales, que sirve de fundamento para el reconocimiento de unos derechos morales que van más allá de los derechos exclusivos de explotación de la obra. RAHMATIAN, A., *Copyright and Creativity: The Making of Property Rights in Creative Works*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, p. 243 y SCHRICKER, G., «Einleitung», en SCHRICKER, G. (coord.), «*Urheberrecht...*», *cit.*, p. 10.

⁷⁶ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., «Derecho de transformación...», *cit.*, p. 84.

⁷⁷ Por el contrario, la doctrina italiana, a pesar de reconocer esta doble realidad interna-externa de las obras intelectuales, ha interpretado que la transformación versará sobre la forma externa de la obra, pues la forma interna deberá ser mantenida en todo aquello que suponga el contenido distintivo de la obra, PIOLA-CASELLI, E., *Codice del diritto d'autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-XIX n. 633: corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, UTET, Torino, 1943, p. 494 y GRECO, P., «I diritti sulle opere dell'ingegno...», *cit.*, p. 160.

⁷⁸ SÁNCHEZ ARISTI, R., «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (4), 2000, p. 62.

piación de la misma para la realización de obras derivadas, reconociéndose que el contenido de una obra puede y debe ser protegible para poder establecer cuando el fruto de una transformación es lícito (la obra derivada), o cuando es una apropiación no autorizable (el plagio).

Más recientemente, la jurisprudencia alemana ha desarrollado el «test de los 5 pasos» para la determinación de los elementos protegibles contenidos en una obra⁷⁹. Se trata de un proceso analítico de utilidad tanto para el reconocimiento de la originalidad en todo tipo de obras, como para separar aquello que responde únicamente a la inspiración ajena del contenido protegible de una obra. Así, para determinar cuándo nos encontramos ante una creación intelectual protegible, el test exige los siguientes requisitos:

- i. Que se produzca una fijación de la expresión.
- ii. Que se dé una creación intelectual, en contraposición a un procedimiento técnico o funcional.
- iii. Que la creación no sea un elemento preexistente en la naturaleza y que vaya más allá de la idea, regla o cálculo⁸⁰.
- iv. Que contenga el sello personal/individual de su creador, en contraposición a las obras creadas por otros autores o a fabricaciones comunes. Para determinarlo, se aplica el llamado «test de doble creación» que busca responder a si cualquier otro autor que no conociera la obra previamente llegaría al mismo resultado con los mismos elementos configuradores de la misma⁸¹.

⁷⁹ Como en el caso «Eva & Adele», que reconoció el carácter de obra protegible a la *performance* de unas artistas, por lo que la reproducción fotográfica de sus actuaciones requería consentimiento de sus autores. OLG Hamburg, 07.04.1999, 308 S 4/98, ZUM 99, 658, GRUR 2000 951, «Eva & Adele».

⁸⁰ En consonancia con el contenido del artículo 9.2 del Acuerdo ADPIC.

⁸¹ La «*Doppleschöpfung*» se da cuando dos autores completamente ajenos crean dos obras idénticas o muy parecidas entre sí, de tal forma que parezca que se trate de una transformación de una a partir de la otra. Las posibilidades que eso ocurra son mínimas (shricker habla de «encontrar un mirlo blanco» — GRUR, 1988, 815, 815), siendo necesario probar el desconocimiento de la otra obra. En todo caso, parece más posible en aquellas obras que presenten un aporte creativo limitado (*kleine Münze*). Así se dio en el caso «Vaterland» (KG GRUR-RR 2002, 49,50), donde dos autores crearon separadamente una obra gráfica que consistía en la bandera alemana con una superimpresión de la estrella de David de la bandera de Israel, Nordemann, A., «UrHG §§ 23/24...», *cit.*, p. 499. En nuestra doctrina, se ha hablado de «encuentros fortuitos», que supone que dos obras distintas, realizadas por autores diferentes, presenten semejanzas entre sí de forma inconsciente, a causa de compartir fuentes de inspiración o tendencias del género del momento, SÁNCHEZ ARISTI, R., «La propiedad intelectual...», *cit.*, p. 328. De igual forma que en Alemania, en tanto que el autor de la más reciente pueda probar que no tuvo acceso a la obra anterior, se entenderá factible la conexión y podrá ser protegible. En cualquier caso, compartimos la interpretación de quienes consideran que esta conexión es muy difícil que se dé en dos obras nuevas e independientes. Por el contrario, en el caso de obras derivadas, esto se antoja más posible, BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997, *cit.*, p. 120. Añadiríamos que la posibilidad aumenta en especial en determinado tipo de obras (por ejemplo, una traducción) en las que el material tomado es el mismo y las posibilidades de aportación del nuevo autor son menores. Pero en todo caso, estos «encuentros fortuitos» serán más difíciles de probar para aquellos casos en que una de las obras sea ampliamente conocida. Y a la inversa, cuando la obra anterior fuera

- v. Finalmente, se exige un nivel de creatividad, aunque sea mínimo, si bien este paso tiende a superponerse con el punto anterior, por lo que se sobreentiende cuando ese se cumpla.

Si acudimos a la doctrina española, encontramos también autores partidarios de proteger la parte interna de la obra: por ejemplo, RODRÍGUEZ TAPIA entiende que el contenido de una obra, y por tanto el desarrollo de la idea que conlleva, son protegibles por el derecho de autor y no únicamente la forma externa de la obra⁸². Cuando la idea esté expresada, sea original y suficientemente compleja, entonces pasará de ser una abstracción para convertirse en un contenido protegible; cuando sea una mera introspección mental o no aporte elementos originales, no lo será. Muestras de la estructuración de ese contenido o forma interna serán la organización de los diálogos en una obra literaria, o la composición de los personajes, para el caso que nos afecta aquí⁸³. En un sentido similar, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO considera que no es suficiente diferenciar entre forma y contenido a la hora de delimitar qué elementos son protegibles, pues es necesario que el contenido de algunas obras quede igualmente al abrigo del derecho de autor. De otra forma, elementos como los personajes o el argumento de una novela quedarían fuera de la esfera de protección y podrían libremente ser reproducidos o transformados por terceros⁸⁴. Por otro lado, SÁNCHEZ ARISTI ve posible «cobijar las ideas bajo el manto de la propiedad intelectual»⁸⁵; defiende que es posible que la parte no formal de una obra sea protegible, siempre que se cumplan unos requisitos de originalidad en la forma. La clave de su protección, que en nuestro caso compartimos, es la necesidad de que la idea tenga un nivel de elaboración y concreción suficiente⁸⁶.

Es necesario considerar que, en determinadas obras, la originalidad no recae en su presentación formal, pues su estructura externa suele ser común para

inédita o poco conocida, esta posibilidad será mayor, MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *«Derecho de transformación...»*, cit., p. 75.

⁸² RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., «Comentario al artículo 10», en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *«Comentarios...»*, cit., p. 120.

⁸³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *«La obra derivada musical...»*, cit., p. 93.

⁸⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al artículo 10», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *«Comentarios...»*, cit., p. 161.

⁸⁵ SÁNCHEZ ARISTI, R., *«Las ideas...»*, cit., p. 31.

⁸⁶ Un ejemplo paradigmático sería la controversia que se generó alrededor de la pieza «4'33"» del compositor de música experimental, John Cage. La pieza, que en toda su extensión era puro silencio, sirvió de inspiración para el músico Mike Batt para su composición «Un Minuto de Silencio», que como indica su nombre, consistía en sesenta segundos de silencio. De hecho, el propio artista incluyó en los créditos de la misma a Cage como coautor, en un claro homenaje al primero. La cuestión que estuvo a punto de llegar a los tribunales, si bien se acabó zanjando extrajudicialmente, es un ejemplo claro de la mala interpretación que a veces se da en relación a la protección de una idea, MUÑOZ VICO, A., *«Una defensa...»*, cit., p. 58. En este caso, creemos que las posibilidades de éxito de la demanda de Cage serían mínimas pues intentar reclamar la autoría del silencio roza lo ridículo, más si se tiene en cuenta que ni siquiera las pistas compartían duración o posicionamiento en el conjunto de los respectivos álbumes de los que formaban parte.

la mayoría de obras en esa modalidad; donde recae la originalidad es en los conceptos, presupuestos o ideas que se exponen en la propia obra⁸⁷. Por lo tanto, la explotación de la obra, y en su caso la transformación de terceros se da sobre su contenido, como, por ejemplo, serán sus personajes⁸⁸, que es lo verdaderamente relevante, desde el punto de vista de la originalidad⁸⁹.

Por todo ello, nos parece acertada la interpretación doctrinal que defiende que cuando lo que esté en juego sea la protección del contenido de la obra frente a un uso «indirecto», deberá extenderse el sentido tradicional de explotación de la Ley de Propiedad Intelectual, de tal forma que éste pueda igualarse a la noción de uso de la obra ajena⁹⁰. Debe verse que la transformación en algunos casos no será posible sin una modificación que vaya más allá de la forma de la obra (como en los casos en que la transformación sea entre formatos artísticos distintos, que abordaremos a continuación), pues aquí puede ocurrir que no se tome ninguno de los elementos formales de la obra preexistente, sino que lo que se modifique sea el concepto contenido en ella, para llevarlo a otro lenguaje artístico.

Esa «tripartición» entre idea, contenido, y forma de la obra permite la protección de la parte interna, pues si no fuera así, elementos estructurales de la obra como

⁸⁷ Una consideración análoga podrá hacerse para las creaciones publicitarias, en que el elemento determinante es la «idea a vender», o de los formatos televisivos que aporten un ingenio suficiente, fuera de los estándares del género, o de los libros de recetas de cocina, cuando estas sean verdaderamente innovadoras, no meras recopilaciones de recetas clásicas, SÁNCHEZ ARISTI, R., «Las ideas...», *cit.*, pp. 44-47.

⁸⁸ Esa interpretación ha tenido reconocimiento también en nuestros tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia núm. 114/2011, de 8 de abril de 2011, (ponente María de los Ángeles Rodríguez Alique) (AC2011\510), resolvió un caso sobre las similitudes entre dos guiones cinematográficos, «Gitana» y «Corazones Púrpuras». A pesar de que el tribunal subraya que no se pueden proteger las ideas o los «lugares comunes» del género, la sentencia reconoce tácitamente que es posible proteger el contenido de una obra, más allá de su estructura material. En este caso, la similitud en los argumentos había ido más allá de la reutilización de «clichés» artísticos. De forma similar, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió sobre la demanda que la guionista de la serie «Ana y los Siete» presentó contra la productora «Star Line», al considerar que la modificación de la línea argumental de una serie de capítulos constituía una alteración sustancial y no consentida del argumento original de la serie, argumento del que la demandante era autora, y que con ellos se produjo una vulneración de su derecho moral a la integridad. La sentencia reconoce que determinadas readaptaciones del argumento, en este caso, la eliminación de dos personajes centrales puede considerarse una adaptación no autorizada del argumento: «los referidos personajes son la sustancia o materia de la que se construye la trama misma y se identifican, pues, plenamente con dicha trama. En tal hipótesis, lo que se estaría haciendo sería, simple y llanamente, exhibir al público bajo el mismo título (Ana y los siete) los contenidos correspondientes a un argumento distinto, por lo que no nos cabe la menor duda de que una decisión de dicha naturaleza conculcaría tanto el derecho moral de la apelante a la integridad de su obra (y a desautorizar nuevas transformaciones de la misma) como los concretos compromisos contractuales alcanzados con «Star Line» y por cuya virtud esta última no podría rebasar en el desarrollo argumental de los distintos capítulos la idea original contenida en el argumento creado por aquella». SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 123/2008, de 22 mayo de 2008 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (JUR 2008\223985).

⁸⁹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., «Obra plástica...», *cit.*, p. 124.

⁹⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., «Las ideas...», *cit.*, p. 57.

el argumento, o en el caso que nos ocupa sus personajes se considerarían ideas y quedarían desprotegidos. Y precisamente nuestra Ley de Propiedad Intelectual reconoce la protección de esa fase organizativa y compositiva, al considerar que las colecciones y bases de datos (art. 12) y el argumento y plan de las obras literarias, dramáticas y musicales (arts. 64 y 68) necesitarán autorización de sus autores para ser modificadas⁹¹. Por eso mismo, cualquier adaptación que se valga de ellos para realizar una nueva obra, y en este punto incorporaríamos a los personajes, necesitará recabar la autorización del autor de la obra anterior, que ostentará el derecho exclusivo a autorizar la explotación de dicha transformación.

Un ejemplo claro de esta interpretación en nuestra jurisprudencia puede encontrarse en el conocido caso «Kukuxumusu», visto en diferentes instancias judiciales, y que gira en torno a la extensión de los derechos de autor no sólo sobre su obra, sino sobre los personajes que contiene. El caso es interesante además por el hecho de que entra a analizar el alcance de la cesión de derechos sobre una obra intelectual. En el caso en concreto, el artista gráfico Mikel Urmeneta había cedido una cantidad importante de sus ilustraciones a la empresa «Kukuxumusu», para su utilización y estampación en camisetas y otras piezas de ropa. Posteriormente, el autor quiso reutilizar los personajes que aparecían en las obras cedidas en nuevas creaciones para un nuevo proyecto empresarial llamado «Hombre Paja, S.L.», por lo que fue condenado en primera instancia por infringir el derecho de transformación de la empresa cesionaria de sus primeros dibujos. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, al hablar de los derechos económicos cedidos, utiliza la expresión «si la nueva actividad artística desarrollada por los demandados es novedosa o simple transformación» para valorar la existencia de infracción de los derechos cedidos. Y añade mayor confusión al concluir que los nuevos dibujos de Urmeneta «son copia o transformación», que «no reúnen requisitos de novedad y originalidad suficiente por sí mismos como los que han sido objeto de este procedimiento y analizados por la perito Sra. Elisabeth, puesto que, si la transformación incorpora una novedad suficiente, no supondría una vulneración de los derechos cedidos a la actora»⁹². Es decir, parece obviar que una obra derivada fruto de la transformación es novedosa, en el sentido de original, pues incorpora elementos substanciales que no aparecían en la obra anterior, como venimos defendiendo en este trabajo. En ese sentido, compartimos la opinión de MARÍN LÓPEZ, al calificar como «paradójica» la solución aportada por la sentencia, que parece confundir la cesión del derecho de transformación a un tercero, con la posibilidad de que eso conlleve que el autor cedente no pueda crear obras nuevas con un mismo estilo artístico, siempre que el resultado sea distinguible de la obras cedidas⁹³.

⁹¹ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., «Derecho de transformación...», *cit.*, p. 89.

⁹² SJMerc núm. 1 de Pamplona, núm. 52/2017, de 10 marzo de 2017 (ponente Esther Fernández Arjonilla). (AC 2019\1465).

⁹³ MARÍN LÓPEZ, J.J., «¿El estilo de un creador está protegido por la propiedad intelectual?», *El Periódico*, 22 de marzo de 2017, disponible en <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170322/el-estilo-de-un-creador-esta-prottegido-por-la-propiedad-intelectual-5917456>.

En apelación, la Audiencia Provincial de Navarra revocó el falló y reconoció el derecho de Urmeneta a seguir utilizando sus personajes⁹⁴. La sentencia presenta a nuestro entender dos reflexiones importantes: la primera, es que no deja dudas sobre el reconocimiento de la protección del personaje, diferenciada de la que ostenta la obra, al señalar que los autores gozan de «no solo el derecho moral de integridad, incluso sobre los dibujos, sino el derecho de transformación sobre los propios personajes»; en segundo lugar, realiza una interpretación de cuál es el contenido de la cesión del derecho de transformación, desligando la transformación de la obra cedida de la transformación del personaje contenido. La Audiencia entiende que la interpretación en primera instancia de que la cesión del derecho de transformación abarcaba «toda forma de los dibujos, en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia» excedía el contenido del derecho cedido y limitaba injustificadamente los derechos sobre el personaje de su autor. Por lo tanto, las conclusiones de la sentencia dan a entender que en el contrato de licencia debería haberse especificado la cesión del personaje además de la obra que lo contiene, para poder interpretar que su transformación se cedía igualmente.

Nos permitimos en este segundo punto mostrar nuestras dudas a esta interpretación tan de mínimos de la cesión del derecho de transformación. Porque, si fuera así, ¿debemos entender entonces que la cesión del derecho de transformación se centra únicamente en la obra en sí y no en sus contenidos? Dicha interpretación entonces limita sustancialmente el derecho, y entraría en una cierta contradicción con lo defendido hasta este punto sobre la protección del personaje. Es decir, ¿qué sentido tiene ceder el derecho de transformación si el cesionario no puede transformar un elemento tan central de la obra como es el personaje? En ese caso, la transformación debería limitarse a meras alteraciones formales de la expresión de la obra, al modo de, por ejemplo, un cambio de coloración, o el paso de una representación de un dibujo a una forma tridimensional. No creemos que esa sea la interpretación correcta de la cesión de ese derecho. Y nos permitimos citar un ejemplo en relación a las obras cinematográficas del universo «*Star Wars*», sobre el que ya entramos anteriormente. Cuando su creador, George Lucas, cedió los derechos de *merchandising* sobre las películas, es obvio que eso incluía sus personajes y su transformación. De otra forma, no habría sido posible crear la infinidad de productos vinculados a las películas (juguetes, ilustraciones, objetos de decoración, ropa, y un largo etcétera), los cuales en su mayoría suponen precisamente una transformación del personaje o de otros elementos originales del film, bien sea por un cambio de formato artístico, o bien por una reinterpretación artística de su estética que va más allá de una reproducción. En conclusión, podemos entender que la sentencia de apelación parece caer de nuevo en el error de confundir el contenido del derecho de transformación

⁹⁴ SAP Navarra, Sección 3ª, núm. 509/2019, de 15 octubre de 2019 (ponente Ildefonso Prieto García Nieto). (AC 2020\175).

con la libertad creativa vinculada a los estilos artísticos, que son de dominio público. Y en el caso «Kukuxumusu» el criterio que defendemos tampoco debería ser diferente, por mucho que los personajes de sus obras, aun con un trazado simple y naif, sean ciertamente protegibles. Pero eso no es óbice de que, una vez cedidos los derechos de las obras donde aparezcan, el autor deba abstenerse de reutilizarlos en futuras creaciones, sin perjuicio de que pueda mantener un mismo estilo creativo, como ocurre con cualquier artista, y en especial en las artes plásticas. La dificultad radicará en todo caso en marcar la línea entre personaje original y estilo artístico, en especial cuando, como en este caso, la simplicidad de los rasgos de los personajes creados (por lo general, representaciones de animales), por su contenido puramente gráfico, y con un aspecto parco en detalles, hiciera difícil diferenciarlos de nuevas creaciones del mismo estilo.

3. LA RELEVANCIA DEL FORMATO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE

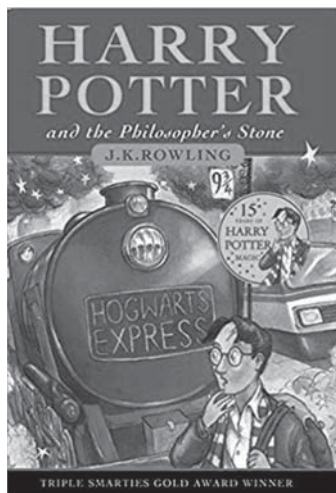
No puede ser pasado por alto que la relevancia del formato de origen y de destino será importante para determinar la sustancialidad de los elementos tomados en un acto de transformación. Piénsese, por ejemplo, en una traducción, donde la relevancia del acto de transformación no recae en los elementos formales de la primera, sino en la transposición de su contenido en un nuevo lenguaje. De forma similar, las adaptaciones entre formatos artísticos (la adaptación cinematográfica es un supuesto habitual) tomarán elementos compositivos, como los personajes, para llevarlos a un nuevo medio artístico.

En la doctrina española, autores como PÉREZ DE CASTRO o AYLLÓN SANTIAGO hablan de la «descontextualización de los personajes»⁹⁵ para describir el proceso mediante el cual, una figura ficticia creada en un determinado formato artístico es transformada para poder ser incorporada a otra obra con una configuración diferente. Esta interpretación está en consonancia con la que se mantiene en este trabajo, que defiende una noción amplia del concepto de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, que no necesariamente necesitará de una actividad transformadora sobre la forma de la obra preexistente; su incorporación, o sus elementos formativos en otra de diferente, de tal manera que estos obtengan un sentido conceptual distinto, también será un acto de transformación. Así pues, la doctrina entiende que la protección sobre una obra se extiende a la trama, la secuencia de acontecimientos y al desarrollo de las interrelaciones de sus personajes. Y como señalábamos, por lo que respecta al personaje en sí, cuando éste se encuentre lo suficientemente definido en la obra, podrá ser objeto de protección por sí mismo.

⁹⁵ PÉREZ DE CASTRO, N., «Las obras audiovisuales...», *cit.*, p. 134 y AYLLÓN SANTIAGO, H., «El derecho de transformación...», *cit.*, p. 227.

Debido a la diversa tipología de las obras que pueden verse contener personajes objeto de protección, vale la pena citar algunos de los supuestos más comunes y valorar en qué medida quedarán protegidos ante una eventual transformación. Como veremos, el formato de la obra afectará de diferente manera a la creación del personaje, de tal modo que, según su tipología, la delimitación de su ámbito de protección será más fácilmente valorable:

i. En las obras literarias, parece lógico pensar que en aquellos casos en que el autor haya desarrollado un personaje en profundidad (dándole unos rasgos externos definidos e identificables, así como una personalidad estructurada que le haga sobresalir dentro de la obra y le aleje de *clichés* sin profundidad descriptiva), será necesario la autorización de su creador para explotarlo en otra obra. A pesar de que no disfruten de una representación gráfica, los personajes literarios suficientemente delineados en su descripción gozarán de protección por sí mismos. Son múltiples los supuestos que responden a este perfil, pudiendo tomar como ejemplo la creación de J.K. Rowling, «Harry Potter», el cual era definido en su primera novela con detalle, definición que sirvió para su posterior adaptación al cine y los posteriores productos de *merchandising*.



Portada de la primera novela
de Harry Potter (1997)

© Bloomsbury Publishing plc.



Cartel de la primera película
de Harry Potter (2001)

© Warner Bros. Pictures

Sin embargo, donde podrían generarse más dudas es en la creación de personajes a partir de hechos reales. Sirva de ejemplo un supuesto considerado por nuestros tribunales, el cual enfrentó a los productores de la película «Pídele cuentas al Rey» con los personajes reales que inspiraron la obra. El argumento sigue las peripecias de un minero y su familia, que tras perder éste el trabajo, decidieron iniciar una travesía reivindicativa hasta Madrid, con la intención de exponer su queja al Jefe del Estado. En contra de lo establecido en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid consideró, en primer

lugar, que no había apropiación de imagen de la parte actora, en este caso el minero Luis Castro y su familia, ya que ni éstos aparecían en la película, ni los actores de la película se les asemejaban en ningún modo. Por otro lado, tampoco se reconoció infracción alguna de propiedad intelectual, basándose en el siguiente razonamiento: «la simple idea, aparte de su no originalidad, no se ha plasmado siquiera en alguna obra escrita o en cualquier otro formato para su divulgación, como expresión inequívoca del autor, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia reseñada, sino que se ha limitado sencillamente a invocar que de la misma se han servido los demandados para la película realizada, exigiendo unos beneficios o participación en su explotación, cuando a mayor abundamiento, en esta idea, en la que efectivamente pudo inspirarse la película, conjuntamente con otras situaciones reiteradas y descritas anteriormente, como se viene a reconocer legítimamente por los demandados, ni siquiera existe semejanza aproximada de situaciones, desarrollo de la marcha, desenlace y final de acontecimientos, por la diversa intervención de personajes dispares en la película, y el modo de concluirse, que no se corresponde lo más mínimo con los acontecimientos reales de los demandantes, por los motivos antes mencionados»⁹⁶.

En todo caso, si bien podemos estar de acuerdo con la exposición del tribunal para este supuesto en concreto, su conclusión nos hace preguntarnos en cómo se habría resuelto el litigio en otras circunstancias. Aquí, los elementos determinantes para la falta de protección son la no plasmación de la obra y la falta de semejanzas en las situaciones. En cuanto al primer punto, sería discutible afirmar si hubo o no una anterior exteriorización de la idea, pues está claro que la peripecia de los mineros era conocida y había sido expuesta y narrada por ellos mismos, con todo lujo de detalles en diferentes medios de comunicación, los cuales se habían hecho eco de la historia de la llamada «marcha negra» desde Asturias hasta Madrid⁹⁷. No obstante, el hecho de que en las noticias sobre el tema en su momento no se personalizara sobre ningún minero en concreto, sino que se centraban sobre el colectivo, hace que sea comprensible la interpretación del tribunal al calificar como mera inspiración la actuación del director de la película, aun cuando la idea, con más o menos detalle según el punto de vista que se tome, había sido exteriorizada y expuesta en diversos artículos periodísticos. En segundo lugar, y en relación a las diferencias entre las situaciones de ambas historias, en nuestra opinión no puede negarse que, aun partiendo el argumento del film de la marcha minera mencionada, los autores de la película despliegan un hilo argumental, un guión estructurado y un diseño de personajes que dota de originalidad propia a la

⁹⁶ SAP Madrid, sección 11ª, núm. 206/2005, de 13 mayo de 2005 (ponente Jesús Gavilán López). (AC 2005\1067).

⁹⁷ https://www.lasexta.com/programas/donde-estabas-entonces/mejores-momentos/asi-fue-la-marcha-negra-en-1992-el-dia-que-los-mineros-se-levantaron-contra-la-reconversion-de-su-sector-video_201901315c53776c0cf2aa7447d327f7.html.

obra en cuestión, diferenciándola suficientemente de la noticia que apareció en los medios y de sus protagonistas reales. Y, por último, hay que decir que aquí no estamos ante lo que se conoce como un Mención aparte para los «*biopic*», es decir, aquellas películas que narran la vida de un personaje real (títulos como «Alí», «JFK» o «Lincoln» son ejemplos conocidos), pues ni se reproducen las situaciones concretas de un minero en particular de la historia real, ni las caracterizaciones de los personajes se basan en alguien en concreto. Si fuera así, como sucede en este subgénero cinematográfico, se debería tener en cuenta nuestra normativa reguladora del derecho a la imagen y al honor⁹⁸, el cual podrá ser esgrimido por el sujeto objeto de la película, o por sus herederos, si éste hubiera ya fallecido.

ii. Lo mismo puede decirse de los personajes de cómic. Los dibujos e ilustraciones para un personaje son una obra artística, en la que la protección del derecho de autor surge de forma automática una vez creada, al igual que ocurre con sus bocetos. Por lo tanto, los diseños de los personajes serán protegibles cuando presenten originalidad en su creación, con la peculiaridad de que pueden ser protegidas cada una de las diferentes poses en que se dibujen, por tratarse de representaciones individualizadas con suficiente detalle y elaboración por sí mismas⁹⁹. Eso quiere decir que sus autores podrán decidir sobre su transformación en otros formatos, cuestión especialmente relevante ante la avalancha reciente de adaptaciones cinematográficas de personajes de cómic al cine. En algunos casos, las modificaciones sufridas por los personajes serán de menor calado, cuando el cambio de formato sea entre cómic y cine de animación. Véase el ejemplo de Akira, la obra maestra del Manga japonés de Katsuhiro Otomo, que partiendo de un cómic originalmente en blanco y negro, fue adaptado a una película de animación a todo color. En ella, las características estéticas de los personajes se mantienen, si bien se les dota de movimiento, voz y coloración, tres elementos relevantes y que no existían en el cómic original. Sin embargo, en nuestra opinión, la fuerte conexión con el personaje original, debido a que la adaptación audiovisual fue dirigida por el mismo Otomo, hace que dudemos de que el personaje de la versión animada pueda tener protección separada, pues los elementos incorporados son acce-

⁹⁸ En particular el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que protege a las personas frente a la utilización de su nombre, voz o de su imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

⁹⁹ VV.AA., «*Character Merchandising...*», *cit.*, p. 17. En Alemania, se considera que se da una transformación de un personaje ilustrado cuando un dibujante tome las características definitorias detalladas y sus elementos estilísticos para incorporarlas a sus creaciones, NORDEMANN, A., «*UrhG § 3*», en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, p. 216. En la doctrina francesa, se interpreta que existe sin embargo una cierta libertad de adaptación del personaje gráfico, permitiéndose cambiar el diseño de los personajes para, por ejemplo, una adaptación audiovisual (Civ. 1re, 12 juin 2001), SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., *Code de la propriété intellectuelle*, 15^e édition, Dalloz, Paris 2015, p. 115.

sorios a la configuración del personaje en este caso¹⁰⁰. Es decir, el dotarle de movimiento, voz y coloración no parece suficiente para diferenciar entre dos configuraciones de personajes distintos.



Kaneda, uno de los personaje
del cómic Akira (1982)

© Katsuhiro Otomo



Kaneda en la versión animada
del cómic (1988)

© Akira Committee

Cuestión aparte son las adaptaciones cinematográficas (o a la televisión) de cómics en las que se readaptan los personajes a actores reales. En ese caso, la cuestión ya presenta más complejidades, pues aquí las diferencias estéticas entre las dos creaciones suelen ser más profundas. En nuestra opinión, no cabe duda de que la adaptación del personaje al cine es un acto de transformación, pues los elementos esenciales del primero se mantienen en la segunda representación. Pero no por ello puede negársele al personaje cinematográfico una originalidad derivada propia, lo que hace que su nueva caracterización reciba protección separada de la del cómic.



Una de las versiones actuales
de Batman en cómic (2005)

© DC Comics



La versión televisiva de los 60
y la cinematográfica del 2000 de Batman

© 20th Century Fox Television
y Warner Bros. Pictures

¹⁰⁰ <https://www.empireonline.com/movies/features/story-behind-film-akira/>.

iii. En el supuesto de las obras audiovisuales, otro ejemplo sobre el que se puede construir la justificación teórica de que un personaje es protegible por el derecho de autor cuando éste se encuentre suficientemente desarrollado y detallado en una obra, la encontramos precisamente en los *remakes*, secuelas, o en los «*spin offs*», conceptos técnicos del sector audiovisual, que consisten en la reutilización de un personaje de ficción perteneciente a una obra preexistente para crear una nueva obra basada en él. Dichas adaptaciones refuerzan la idea de que el personaje, más allá de que la obra en su conjunto reciba protección, puede ser protegido individualmente. El personaje es lo suficientemente reconocible y distintivo para el público, que lo identificará mentalmente con la obra original y a su vez formará parte de una nueva obra derivada. Se realiza así una contextualización a ojos de la audiencia del personaje en una nueva versión.

En especial en el caso de los «*spin offs*», en el que el personaje mantiene todos sus rasgos de apariencia y personalidad de la obra anterior, reforzada en muchas ocasiones con la mención habitual o la aparición de alguno de los personajes o lugares de la primera obra en la nueva¹⁰¹. Incluso se puede hablar de «*spin off*» cuando la nueva obra no recoge necesariamente personajes de la anterior, sino que incorpora las características esenciales y definitorias de los personajes originales, generando el espectador una asociación directa entre ambas creaciones. Para ilustrar nuestro argumento, podemos citar el caso de la exitosa serie de televisión de Disney «*The Mandalorian*», estrenada en 2019¹⁰². Se trata de una historia vinculada al universo «*Star Wars*», ya mencionado anteriormente. En ella, los protagonistas son el llamado «*Mandalorian*» y el niño «*Grogu*». Ambos son creaciones nuevas, en el sentido de que no aparecen en ninguna película anterior de la saga, pero sin embargo están íntimamente conectados con dos personajes secundarios de la historia original. En el caso del «*Mandalorian*», su conexión con «*Boba Fett*» es clara: ambos son cazadores de recompensas, provienen del planeta «*Mandalore*», y comparten una estética muy definida, compartiendo una armadura de combate y un conjunto de armas muy similares. En el caso de «*Grogu*» la conexión es igual de intensa, en este caso con el célebre maestro Jedi «*Yoda*»: el primero viene a ser una representación infantil de la misma especie, compartiendo apariencia física y ropajes, y en especial compartiendo los poderes telequinéticos para mover objetos con la mente, la conocida «*Fuerza*» (de hecho, hasta la revelación de su nombre real en la segunda

¹⁰¹ Son muchas las series de televisión o películas que constituyen un «*spin-off*» de una anterior, aprovechando el tirón comercial de la primera. Además del caso de «*Enola Holmes*» antes descrito, otro ejemplo sería la popular serie norteamericana «*Friends*», que generó «*Joey*», en la que el argumento gira sobre Joey, un personaje de la comedia coral originaria, quien se muda de Nueva York (lugar donde se desarrollaba la primera serie) a Los Ángeles para continuar con su carrera como actor. En el sector televisivo español, este fenómeno también se ha producido, como en el caso de la serie «*7 Vidas*», cuyo personaje «*Aida*», acabó disfrutando de su propia serie. En «*Aida*», el personaje se mantiene idéntico y compartía con la serie anterior sus experiencias vitales y relaciones familiares, así como un peculiar vocabulario y expresiones que la caracterizaban.

¹⁰² <https://www.starwars.com/series/the-mandalorian>.

temporada de la serie, el personaje era conocido como «Baby Yoda» entre sus fans, como puede verse fácilmente en una búsqueda rápida sobre el personaje en Internet). Por si eso no fuera suficiente para entender que estamos ante un «spin off», la serie comparte multitud de elementos definitorios del universo de «La Guerra de las Galaxias» que aparecen en películas anteriores: planetas y ciudades ficticias («Tatooine», o «Coruscant»), naves espaciales y vehículos diversos (como los «X-Wing», o los «Tie Fighter»), razas alienígenas (como los «Jawa», o los «Moradores de las Arenas»), así como habituales referencias a personajes y elementos de las películas anteriores («Yoda», «Darth Vader», «El Emperador», «Jabba el Hutt», «El Imperio», o «La Rebelión»). Con todo ello, y sin necesidad de que aparezca un solo personaje de las obras anteriores, la conexión entre ambas creaciones es clara y permite concluir que la serie es una obra derivada de la mitología «Star Wars».



El «Mandalorian» (2019) y Boba Fett» (1983)

© The Walt Disney Company



«Grogu» (2019) y «Yoda» (1980)

© The Walt Disney Company

Por lo tanto, nos parece razonable afirmar que en cualquiera de los tres supuestos se produce una transformación del personaje, aun cuando no necesariamente se de un cambio de formato artístico, siempre y cuando los personajes presenten una caracterización y desarrollo propio que trascienda la delimitación básica que puedan tener perfiles comunes del género, o incluso personajes reales que sirvan de referencia. Y eso supone además que la cesión del derecho de transformación de un personaje, a falta de acuerdo expreso, no puede extenderse a obras diferentes de para la que fue cedido.

Encontramos en España un claro refuerzo a esta interpretación en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de octubre de 2020, sobre la controversia entre los autores del guión cinematográfico «La niña de sus ojos» y el director Fernando Trueba, quién dirigió la película «La niña de sus ojos», amén de una secuela titulada «La reina de España». Poniéndonos en antecedentes, el litigio tiene su origen cuando los guionistas demandaron a su director ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, el 10 de Noviembre de 2016, por considerar que la película era una transformación no autorizada de su guión, y que debían constar como guionistas de la película posterior. Y, en consecuencia, de la secuela, por ser obra derivada de la misma película. Los

guionistas alegaron que cuando se cedieron los derechos sobre su guión para la primera película, sólo se cedió el derecho de transformación para esa obra, pero no quedaron cedidos para posteriores transformaciones, como sería una secuela. Por el contrario, la parte demandada alegó que el guión realizado por los guionistas se modificó varias veces y en profundidad por otros autores, en este caso los reconocidos guionistas Rafael Azcona y David Trueba, y que por eso sus autores no constaban como guionistas del guión final. Finalmente, en primera instancia se concluyó que los demandantes no participaron en la redacción del guión de la película, aunque éste fuera una transformación de su guión, desestimándose todas sus pretensiones¹⁰³.

En apelación, la Audiencia reconoce de nuevo el carácter de obra derivada del segundo guión, pues toma los personajes del guión de los demandados como referencia, si bien se reconoce que altera sustancialmente algunas de sus características y les da mayor profundidad, al igual que hace con el argumento de origen, incorporando nuevas situaciones y escenas¹⁰⁴. En cuanto a la secuela, el tribunal es claro en desestimar que sea una obra derivada del guión de los demandantes, pues los personajes que aparecen no estaban desarrollados en su guión, y son tomados únicamente de la película de Trueba, a modo de los arriba mencionados «*spin offs*». Es decir, al no haber transformación de la obra de los demandantes, no cabe requerir autorización, al compartir ese guión con la secuela en cuestión únicamente planteamientos genéricos de argumento, a la manera que ocurre entre películas que son del género «*western*», como indica acertadamente el tribunal. Por ello, concluye que el guión de los demandantes es «irreconocible» en la segunda película y desestima su recurso¹⁰⁵. Es decir, que la posible cadena de autorizaciones que podría existir en relación al guión de los demandantes, pasando por el segundo guión de Azcona y Trueba, a la

¹⁰³ SJMerc núm. 11 de Madrid, núm. 76/2017, de 5 de marzo de 2019 (ponente Manuel Ruiz De Lara). (ROJ 465/2019).

¹⁰⁴ En «La niña de «sus» ojos», explica la sentencia, la protagonista principal es «una mujer des-
envuelta y cosmopolita» que «busca un hombre con el que casarse y acepta de buen grado la
seducción de Goebbels» aunque al fin prevalecen sentimientos más puros «al huir por amor con
el prisionero». Por el contrario, la protagonista de «La niña de «tus» ojos» es «una persona tierna
de modales primarios», cuyos «sentimientos idealistas» prevalecen a lo largo de todo el relato y
que sólo acepta los encuentros con el jerarca nazi «para evitar la frustración del proyecto cinema-
tográfico» y facilitar las gestiones para conseguir la libertad de su padre preso en España (FD 5º,
núm. 1). La misma transformación, o mejor cambio total, experimenta el personaje del director de
la película. En el primer guión es alguien «completamente secundario», mientras que en el segun-
do «alcanza verdadera dimensión» y «[vertebra] gran parte de la trama», en la que se le presenta
como un hombre en principio pragmático y amoral, que cambia de raíz cuando muere el padre de
la protagonista hasta el punto de llegar a propiciar la huida de esta con el prisionero del que se
había enamorado (FD 5º, núm. 2). También destaca la sentencia el tratamiento de los personajes
secundarios, «apenas [...] desarrollados» en el primer guión y que, en cambio, adquieren «un diseño
enteramente original» en el segundo (FD 5º núm. 3). CASAS VALLÉS, R., Sentencia de la AP de
Madrid..., *cit.*, disponible en <http://aladda.es/sentencia-de-la-ap-de-madrid-28a-de-10-10-2020-caso-la-reina-de-espana-obra-derivada-de-obra-derivada/>.

¹⁰⁵ SAP Madrid, Sección 28ª, de 19 de octubre de 2020 (ponente Pedro María Gómez Sánchez). (ROJ 12903/2020).

primera película, y finalmente a la secuela, se rompe por el hecho de que, esta última es obra derivada de la película anterior pero no toma elementos propios y originales de la primera obra de la cadena, el guión de los demandantes¹⁰⁶. Y añadiríamos en este punto, aunque la sentencia no lo mencione, que tampoco podríamos considerar que haya una infracción al derecho moral a la integridad de los demandantes. Si como mencionamos arriba, no existen elementos protegibles de la obra primera en la secuela, y con ello se descarta la transformación, entonces no cabe apreciar un perjuicio a los legítimos intereses de los demandantes, o un menoscabo a su reputación, en el sentido del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Si no hay reconocimiento de la primera en la segunda, ni toma de materiales relevantes entre ambas obras, no es posible valorar un daño moral. El derecho a la integridad, en todo caso, podría alegarse cuando los personajes del primer guión hubieran sido alterados de tal manera que chocaran con la concepción de su creador, configurándolos con una apariencia estética y de personalidad opuesta a la original. Pero no es el caso aquí; ni en la secuela, por la falta de conexión entre obras, ni entre los primeros guiones, si atenemos a lo expuesto en la sentencia. Los cambios de los personajes obedecen más a una concreción de las características poco desarrolladas inicialmente que a una revisión profunda de su concepción inicial. Quizás genere más dudas la figura de la protagonista, quien sí experimenta un cambio más profundo al comparar los guiones de los demandantes y de la primera película, y el director, al que se le da un carácter principal en la primera película que no tenía en el primer guión. Pero se debe recordar que los demandantes autorizaron la transformación de su obra para realizar un nuevo guión cinematográfico. Y que, si bien eso no comporta la renuncia del derecho a la integridad, sí que debe modularse en cierta medida para permitir la actividad creativa del autor de la transformación. En última instancia, cabrá siempre la posibilidad de que quién considere su derecho moral afectado pruebe que la transformación ha supuesto un menoscabo a su obra o a su reputación artística, pero a nuestro entender los cambios que aparecen en la obra resultante no afectan de este modo a los derechos de los demandantes.

Como apuntábamos al analizar los *«spin offs»*, el hecho determinante para apreciar la transformación en este tipo de obras gira sobre la toma de un elemento esencial de la obra primera, como es el personaje, con independencia de si se comparten otras tramas secundarias de la historia, como pueden ser las localizaciones, la temática, o incluso el género cinematográfico de la obra de referencia, cosa que aquí, como hemos visto, se desestima en la sentencia de la Audiencia Provincial. Para expresarlo con mayor claridad, nos apoyaremos en otro ejemplo real de una obra cinematográfica que ha sido a la vez fruto de transformación y de inspiración. Nos referimos a la obra maestra del genial director japonés Akira Kurosawa, *«Los Siete Samuráis»*. La película, estrenada

¹⁰⁶ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., «Comentario al artículo 21», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Madrid, 2017, p. 458.

en Japón en 1954, narraba la historia de un grupo de aventureros, con orígenes y caracteres diferentes, que se unían bajo el liderazgo de uno de ellos para defender a los habitantes de un pequeño pueblo de la amenaza de un grupo de bandidos, en el Japón rural del siglo XVI. Los samuráis finalmente conseguían repeler y ahuyentar a sus enemigos, no sin pagar un alto precio en sufrimiento y pérdidas de vidas entre sus filas.

En 1960, el director norteamericano John Sturges realizó una nueva versión (o *remake*) de la película japonesa, trasladando la acción al oeste americano y convirtiendo la película en el *western* titulado «Los Siete Magníficos»¹⁰⁷. Se procedió a la adaptación del guión original en japonés, el cual fue reescrito por guionistas del estudio norteamericano para adaptarlo al nuevo contexto. Para ello, se «americanizaron» los nombres de los personajes y su apariencia, si bien se mantuvieron las características de cada uno de los siete (el líder, el rebelde, el introvertido, el materialista, y así sucesivamente). Además, a pesar de que los diálogos fueron también modificados (más introspectivos en la película japonesa, menos profundos en la norteamericana), se mantuvo el esquema secuencial de la primera y el desarrollo y desenlace de la misma. Por todo ello, más allá de la clara inspiración, se dio en este caso un verdadero acto de transformación pues los elementos tomados de la obra anterior trascienden el mero alcance de la idea genérica. Aquí se produce una transformación en la expresión y en la composición, se toman elementos de la obra que están protegidos por el derecho de autor (en especial el guión, el diseño de personajes y el desarrollo de las escenas), para alterarlos y combinarlos con la aportación creativa de un nuevo autor.



Carteles de las 3 películas: la versión japonesa
y los dos «remakes» estadounidenses posteriores

(Fuente: <https://screenrant.com/magnificent-seven-magnificent-seven-seven-samurai-how-they-compare/>)

¹⁰⁷ Que a su vez fue objeto de un nuevo «remake» con el mismo título en 2016, obra del director Antoine Fuqua., disponible en <https://www.imdb.com/title/tt2404435>.

De igual forma, el film japonés ha servido de referente para posteriores directores, quienes han tomado ideas, estilos o técnicas de filmación presentes en la obra de Kurosawa. Y no son precisamente nombres menores de la industria quienes lo han hecho: George Lucas ha reconocido la influencia de «Los Siete Samuráis» en la estética de la «Guerra de las Galaxias»; los combates con sables de luz bebían de los combates de samuráis de la película de 1954 y la forma del casco del célebre villano, Darth Vader, estaban inspirados en la estética de la cultura japonesa tradicional retratada en la película. Igual ocurrió con Quentin Tarantino y su film «*Kill Bill*», donde se daban múltiples combates con «*Katana*» (la espada tradicional japonesa) y se imitaban reacciones, movimientos e incluso formas de morir (por ejemplo, con un abundante chorro de sangre), identificativos de las películas del maestro japonés.

En estos dos últimos ejemplos podemos ver como no toda toma de elementos de una obra o de sus personajes generará una obra derivada si estos elementos, aun cuando sean fruto de la creatividad, no sean objeto de la protección de la propiedad intelectual. Las ideas, los estilos, las técnicas o los géneros artísticos contienen sin duda un elemento de originalidad por ser fruto de la invención humana pero no pueden ser monopolizados por ningún autor, al tratarse de concepciones genéricas que no pueden ser atribuidas a un autor en concreto¹⁰⁸. Se trata en todo caso de patrones y reglas comunes a una forma de creación determinada, compartidas y presentes en todas las obras que forman parte de ese determinado grupo creaciones. Géneros literarios o cinematográficos como el terror, el *western*, el cine negro, musicales como el rock, el jazz, el blues, o el realismo, el cubismo o el expresionismo en las artes plásticas, contienen un conjunto de guías de estilo y de ejecución que dan identidad a las obras que las siguen pero que no pueden atribuirse a ningún creador en concreto. Será en todo caso el desarrollo en una obra de su argumento, y en nuestro caso de sus personajes, lo que acabará suponiendo la creación de un objeto protegible, en tanto que la aportación de elementos diferenciadores (en lo subjetivo y objetivo) y con relevancia para el derecho de autor por parte del nuevo autor permitan apreciar una originalidad que la diferencie de conceptos tomados de otras obras preexistentes.

iv. Otro modo de transformación se dará en relación con las obras tridimensionales (como serían las esculturas, figuras, o juguetes) basadas en personajes literarios, gráficos, o cinematográficos con características bidimensionales,

¹⁰⁸ Götting, H., «*Gewerblicher...*», *cit.*, p. 160. En la misma doctrina alemana, se ha detallado que no serán protegibles los elementos de la obra que han ayudado al autor a su expresión, como el estilo, los modos, el método, la técnica, el timbre musical o cualquier otra idiosincrasia de la instrumentación. Tampoco serán protegibles los pensamientos, las teorías, doctrinas y las normas por ser meros resultados de la investigación y por ello no nuevos en el sentido del derecho de autor; Nordemann, A., *Die Künstlerische Fotografie als urheberrechtlich geschütztes Werk*, Nomos, Baden-Baden, 1992, pp. 211-212.

las cuales gozarán de protección como obra derivada¹⁰⁹. A nuestro parecer, y compartiendo la posición de diferentes autores de derecho comparado¹¹⁰, esta adaptación de las dos a las tres dimensiones de una ilustración (o una imagen en un fotograma) conlleva suficiente aportación creativa por parte del escultor-diseñador que realiza el molde original para considerarlo como un acto de transformación. Este argumento queda reforzado, a nuestro entender, si tenemos en cuenta que es habitual en el sector la comercialización de estatuas, bustos o figuras que su realización se encargue a un reconocido artista plástico diferente del autor original, con el fin de transformar el dibujo en el medio escultórico. En todos los casos, incluso cuando la figura mantenga una intensa conexión con la apariencia y elementos presente en la ilustración, no podrá negarse el aporte creativo del escultor y la aparición de una obra derivada de su titularidad. Por lo tanto, siempre y cuando ese cambio de formato suponga una incorporación de elementos diferenciadores del personaje, como los que vimos en el apartado anterior, y no sean una mera plasmación tridimensional de un dibujo preexistente, estaremos ante un verdadero acto de transformación del personaje¹¹¹.



Sean Connery en el papel de Bond (1962)

© United Artists



Ilustración para cómic de Bond (1962)

© Titan Books



Figura de juguete de Bond (2017)

© Funko Inc.

¹⁰⁹ Graef, R.O., «Die fiktive Figur...», *cit.*, p. 109.

¹¹⁰ Así se defiende en la doctrina alemana, que entiende que la visualización de una figura literaria ya sea en dos o tres dimensiones, constituye una transformación. SCHULZE, G., «§ 3. Bearbeitungen», en DREIER, T., SCHULZE, G., «*Urheberrechtsgesetz...*», *cit.*, p. 146 y GRAEF, R.O., «Die Fiktive Figur...», *cit.*, p. 116. En EE.UU, encontramos autores que defienden que el paso de 2D a 3D constituye en muchos casos la personificación del personaje, lo que le acaba dando protección, y no debe considerarse sólo como un cambio de formato, FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, p. 22.

¹¹¹ En la jurisprudencia norteamericana, encontramos interpretaciones en ambos sentidos: en el caso «*Durham Industries*», se negó protección a unas figuras de juguete de los dibujos en dos dimensiones de «Disney», por no presentar ni «el más modesto grado de originalidad», según la sentencia. Por el contrario, en «*W. Goebel Porzellanfabrik v. Action Industries*», sí que se consideraba que crear una figura a partir de unos dibujos era un esfuerzo merecedor de considerar el resultado una obra derivada. LANDAU, M., «The Colorization of Black-and-White Motion Pictures: A Grey Area in the Law», *Loyola of Los Angeles Law Review* (22), 1989, p. 1168.

v. Un quinto ejemplo común y explicativo lo encontramos en los videojuegos o en las aplicaciones informáticas para cualquier tipo de dispositivo¹¹², que en muchas ocasiones incorporan personajes procedentes de otras obras, ya sea cine, cómics, o libros. Dicho proceso conlleva una adaptación del personaje a las características del producto destinatario, por lo que es necesario un elaborado trabajo de programación, diseño y reajuste de las características esenciales del personaje para su inclusión en el juego. Y ese trabajo, habitualmente llevado a cabo por un equipo de diseñadores gráficos, programadores y expertos en animación multimedia, genera una obra derivada con un reconocible componente de originalidad en relación con el personaje de referencia.

De hecho, en nuestra jurisprudencia se ha reconocido la protección de los personajes creados mediante este tipo de obras y de sus características definitorias, reconociéndole a sus autores, además del derecho a oponerse a una transformación no autorizada de su obra, el derecho moral a la integridad de sus creaciones, frente a interpretaciones no autorizadas de sus creaciones, en particular cuando estas nuevas versiones afectaban a la reputación del personaje en sí, cuando, por ejemplo, se asocia a publicaciones de temática sexual. Ese fue el caso del videojuego «*Tomb Raider*», del que era protagonista la heroína «Lara Croft», personaje que posteriormente ha generado diferentes obras derivadas, entre ellas una serie de cómic y varias adaptaciones cinematográficas, interpretadas por la actriz Angelina Jolie¹¹³.

¹¹² VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., «*Las obras...*», *cit.*, p. 167.

¹¹³ La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la inclusión en una revista para adultos de imágenes alteradas del personaje «Lara Croft», donde se mostraba a la heroína de ficción desnuda o ligera de ropa, dando una imagen más sugerente de la que aparecía en los diseños preexistentes del personaje, junto a unas fotografías de una modelo real con un buscado parecido físico que aparecía en iguales circunstancias, acompañadas de un texto de contenido sexual asociando a la modelo con el personaje, suponían una infracción del derecho a la integridad. Pero, además de un ataque al derecho moral del autor, la alteración no autorizada de la creación de ficción fue considerada una infracción de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y transformación: «Se incluyen diversas fotografías de la modelo Nell McAndrew, desnuda o semidesnuda, y, a su lado, unos dibujos del personaje Lara Croft modificado y alterado, pero reconocible desprovista de ropa o vistiendo tan sólo un sujetador y unas medias. En ese reportaje gráfico se acompañó un texto (pág. 47 de la revista) del siguiente tenor: Los promotores del invento (*Core Desing*) de la muñecona virtual y consoladora dijeron, ahí es nada que Lara Croft no se desnuda y que, en consecuencia, lo de Nell era pura desafección una indignidad una traición, nada menos a tantos adolescentes y hasta niños que tienen a la virtual por su heroína más adictiva. Lo anterior supone una infracción de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, que configuran el derecho moral del autor de la obra. En particular la obra ha sido divulgada sin autorización, sin reconocimiento de la condición de autora que corresponde a la actora y, sobre todo, sin respeto hacia la integridad de aquella habiéndose modificado, deformado y alterado, de una manera evidente, los rasgos conformadores del personaje. Esa alteración supone un perjuicio (sólo es de ver el contexto gráfico y escrito, tanto de la portada como del reportaje interior) a los legítimos intereses de la actora y un menoscabo a su reputación por la percepción errónea que del contenido del juego pueden inferir el público adolescente y juvenil al que ahora se dirige especialmente. Además, se han infringido los derechos de explotación de la obra que reconoce el artículo 17 del mencionado Texto Refundido. En especial, la demandada ha reproducido, de forma inconsentida (artículo 18), una parte de la obra protegida, la ha utilizado para su pública



Lara Croft,
en el videojuego original (1996)
© Eidos Interactive



Lara Croft,
en la película (2001)
© MGM



Lara Croft,
en el cómic (1999)
© Top Cow Productions

Cuestión aparte para algunos autores de nuestra doctrina serían aquellos supuestos en que una aplicación o una página web que permite dar a una foto de una persona real la apariencia de un dibujo animado. En estos casos, se debate si estaríamos ante un caso de transformación, o bien ante un uso libre de un estilo¹¹⁴. Un ejemplo podría ser la popular «*Simpsonize me*», (actualmente llamada «*Turned Yellow*»)¹¹⁵ que adaptaba el aspecto de una persona real al de los personajes de la serie de televisión «Los Simpson». Es decir, una coloración de piel amarilla, ojos prominentes, boca ancha, manos de cuatro dedos y un perfil de trazo simplificado en general. Se trata de un supuesto dudoso, si bien, en este caso en concreto, entendemos que sí que puede hablarse de un «estilo Simpson», ampliamente generalizado y conocido por el público especializado en series de televisión. Sería diferente que en la adaptación de las fotos se incorporaran objetos o lugares característicos de la serie, los cuales fueran de suficiente relevancia por sí mismos para estar protegidos (por ejemplo, el característico sofá y sala de estar de la familia protagonista); o que en la confección del nuevo retrato se le añadieran elementos propios de los personajes de la serie (el pelo de Marge, la calva de Homer, el disfraz de payaso de Krustie) que acabarían suponiendo una representación alterada del personaje. Pero en este caso no se ofrecen estas posibilidades, sino que simplemente se crea, sobre un fondo indeterminado, un retrato basado en la foto original y con el estilo característico de la serie, pero sin reproducir a ningún personaje en concreto. Es por eso por lo que entendemos que la «simpsonización» de una foto encaja en la noción de libre inspiración sobre obra ajena.

comunicación (artículo 20) y la ha deformado y alterado (artículo 21) de manera perjudicial». SAP Barcelona, Sección 15^a, de 28 de mayo de 2003 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC 2003\960).

¹¹⁴ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., «*Derecho de transformación...*», *cit.*, p. 116, quien opina que se trataría más bien de un uso no autorizado de una obra protegida.

¹¹⁵ <https://turnedyellow.com/>

4. INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE Y OBRA DERIVADA

Otro aspecto relevante desde el punto de vista la protección del personaje y su transformación es determinar si la interpretación del mismo por parte de un actor o actriz puede dar como resultado una obra derivada. No cabe duda de que, en la ejecución de una obra, ya sea en dramaturgia, cine, música o cualquier otra disciplina artística, el artista realiza un esfuerzo creativo por sí mismo. Ahora bien, la Ley de Propiedad Intelectual reconduce esta actividad a los derechos afines contemplados en el capítulo que les dedica en su Libro II.

Por ello, un sector mayoritario de la doctrina defiende que la interpretación y la ejecución son procesos creativos diferentes del que lleva a la autoría de la obra¹¹⁶. La actuación iría en su opinión vinculada a una noción de pericia o habilidad en la ejecución de la obra, pero que carece del aporte creativo y original que se le reconoce a las obras protegidas por el derecho de autor¹¹⁷.

Por lo general, entender que el acto de transformación que comprende, por ejemplo, una traducción o una adaptación es equiparable a la interpretación de una obra se antoja exagerado, pues en este último caso no se produce un cambio en los elementos compositivos ni formales de tal entidad que permitan hablar de obra derivada. En la interpretación y ejecución se parte de un guión o partitura establecida al que el intérprete debe ceñirse (a lo que se suma habitualmente la figura de un director, quien concibe una forma determinada de ejecución, y habitualmente guía, corrige y modela las interpretaciones a imagen de su concepción de la obra¹¹⁸), sin que se niegue la posibilidad al intérprete

¹¹⁶ Mientras unos consideran que la interpretación no genera una nueva obra, ni original, ni derivada (SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La Propiedad Intelectual*. ob. cit., p. 358 y «Comentarios al artículo 105», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *«Comentarios...»*, cit., p. 1412, o DELGADO PORRAS, A., «La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio», en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, p. 388, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Introducción a la propiedad intelectual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 32), otros distinguen entre obra y ejecución, si bien abogan por una igualdad de derechos entre autor e intérprete (DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías*, Reus, Madrid, 2003, p. 172).

¹¹⁷ CASAS VALLÉS, R., «La condición de autor. Los casos Barceló y Boadella», *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (28), 2008, p. 128.

¹¹⁸ En España, el caso «Boadella», enfrentó a los actores y al director de la compañía de teatro «Els Joglars», por la autoría de la obra «La Torna». Ante el estreno de una nueva versión de la pieza teatral por parte del director catalán («La Torna de la Torna», que a la postre constituye una transformación de la anterior, por la actualización de personajes y situaciones), los actores de la primera reclamaron la coautoría de la misma, alegando un proceso creativo «en colectividad». La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la petición, al entender que era necesario separar las aportaciones creativas de las que no lo eran: «son compatibles con un método de producción de la obra en el que el director de escena juega un papel de árbitro y retiene el poder de decisión sobre todos los elementos expresivos de la obra, valiéndose de las propuestas que exige de los intérpretes, a los que dirige y conduce, moldeando, perfilando y concretando final-»

de poder incorporar elementos personales en su actuación. Así, el ámbito de modificación será limitado, porque si no fuera así la obra interpretada dejaría de ser reconocible para el público.

No es con todo, una cuestión pacífica, pues encontramos autores que consideran que toda interpretación es única e irreproducible, de forma similar a aquellos que defienden que no es posible reproducir de forma exacta una obra pictórica en otra obra del mismo formato¹¹⁹. Esta interpretación defiende que en cada interpretación hay un proceso de creación intelectual, que, si contiene los elementos básicos para su protección, es decir, originalidad y exteriorización, podrá tener la consideración de obra. Se defiende aquí que la interpretación contiene una aportación de la personalidad artística del actor suficientemente relevante para considerarla creación intelectual por sí misma. Las aportaciones propias del intérprete al texto original hacen que el resultado sea diferente del punto de partida original y por tanto deba reconocerse su autoría sobre

mente el material expresivo que finalmente conformará la obra, según una concepción personal que en parte es previa y en buena medida progresiva». SAP Barcelona, sec. 15ª, núm. 148/2008, de 28 de abril de 2008 (ponente Luis Garrido Espá). (JUR 2008\206072). El tribunal, apoyándose en los pronunciamientos de reputados críticos teatrales, que actuaron a modo de peritos, reconoció la posición única de autor de Boadella («creatividad, decisiva y fundamental, de una sola persona, expresada por un colectivo»), lo que nos parece una decisión acertada teniendo en cuenta las circunstancias en que se creó la primera obra y el carácter «amateur» de muchos de los actores en ese momento, lo que denotaba la existencia de un sujeto que necesariamente dirigiera, ordenara y llevara adelante la obra. Coincidimos plenamente con la conclusión en el mismo sentido de CASAS VALLÉS, R., «La condición de autor...», *cit.*, p. 142, quien reconoce igualmente el acierto del tribunal y la relevancia de las opiniones de los expertos del sector para tomar la decisión adecuada.

¹¹⁹ No es un aspecto desconocido en una perspectiva comparada. Así, en Holanda, VERKERKE, R., «The Netherlands. Sound sampling and the rights of authors, performers and producers of phonograms», en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, Maklu Publishers, Apeldoorn/Antwerpen, 1988, p. 174, es partidario de igualar y reconocer el mismo derecho al autor que al intérprete ya que el segundo consigue igualmente un resultado creativo relevante. A modo de ejemplo, compara una interpretación musical con la traducción de un libro. Ambas presuponen una obra preexistente y ambas pueden ser creaciones características. Por ello, ambos deberían ser considerados autores de sus respectivos trabajos, no sólo el traductor. En Suiza, la doctrina va más allá, afirmando que fruto de la creación intelectual del intérprete surge una nueva obra, equiparándola con la creación del autor. En Alemania, ULMER, E., *Urheber und Verlagsrecht*, 3. Auflage, Springer, Berlin, 1980, p. 271, considera que el artista realiza una transformación a través de la ejecución pública de la obra protegida, así como cuando improvisa durante la reproducción, afectando a los derechos de autor del compositor. Siguiendo esta interpretación, otros autores entienden posible que se considere autor al actor en aquellos casos en que la aportación creativa sea especialmente relevante para la producción final, así como a otros participantes de la película que cumplan este requisito: «*Andere Personen wie Schauspieler, production designer, Maskenbildner, ja selbst der Filmhersteller können im Einzelfall ebenfalls zu den Filmurhebern zählen, wenn sie schöpferische Beiträge zur Gestaltung der Bild und Tonfolge leisten*». REHBINDER, M., *Urheberrecht*, Beck, 15. Auflage, München, 2008, p. 107. En Francia, DESBOIS, H., *Le droit d'auteur en France*, 3º ed., Dalloz, Paris, 1978, p. 214, defiende la creatividad implícita de la interpretación como creadora de una obra derivada, que guardaría similitud con la relación entre el autor de un texto y el autor de su traducción. La diferencia radica en que la interpretación queda integrada en la obra interpretada y no puede separarse de ella, mientras que la traducción es independiente materialmente de la preexistente, tiene entidad propia y se dirige a un público distinto.

la interpretación¹²⁰. Por ello, son partidarios del reconocimiento como obra derivada de la interpretación artística. Dicha argumentación sí que entiende equiparable la interpretación al efecto que tiene la traducción sobre el texto original, en el sentido de que se genera una obra diferente de la anterior, con elementos identificativos propios, y a la vez como una «seudo-descodificación» de un lenguaje (musical o dramático) hacia el público receptor de la obra¹²¹.

Existe, no obstante, una tercera vía intermedia con cuyos planteamientos nos sentimos más identificados. Esta doctrina reconoce el nexo entre la obra pre-existente y la interpretación resultante, pues nadie duda de que, más allá de la pura improvisación absoluta, no cabría el arte interpretativo sin que antes se hubiera creado un papel (o partitura) para dicho intérprete. Pero se distingue entre aquellas interpretaciones que contienen una aportación peculiar de aquellas que siguen estrictamente el contenido del guión¹²². Es decir, el reconocimiento de la altura creativa quedará ligado a la calidad de la interpretación: cuando la personalidad del autor «impregne» la obra representada de tal forma que puedan observarse importantes variaciones en la ejecución de la misma obra¹²³, entonces entendemos posible que pueda concebirse dicha interpretación personalísima y original como una transformación que dé como resultado una obra derivada. Somos conscientes de que éste es un concepto con claroscuros y que su determinación recaerá, en su caso, en una valoración subjetiva del juez para cada supuesto, que probablemente necesite la guía de críticos especializados o incluso tener en cuenta la acogida del público de dicha interpretación. Parece más consistente con el régimen de la transformación seguir esta interpretación, que el colocar en una misma categoría todas las interpretaciones.

En todo caso, es obvio que no todos los actores tienen el mismo nivel interpretativo y que, en muchas ocasiones, el artista se ceñirá al guión y seguirá las pautas del director, o incluso imitará otras interpretaciones anteriores del mismo personaje o del arquetipo en cuestión (el tipo duro, el bonachón, la chica

¹²⁰ Encontramos también esta interpretación en nuestra doctrina: ROGEL VIDE, C., «Estudios...», *cit.*, p. 416 y MARTÍN VILLAREJO, A., «Comentario al artículo 105», en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), «Comentarios...», *cit.*, p. 636, y «Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales...», *cit.*, p. 851.

¹²¹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Interpretación y obra derivada», en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, p. 109.

¹²² RAGEL SÁNCHEZ, L.F., «Interpretación, Derechos de autor y derechos conexos», en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, pp. 65-66. En la misma línea, ENCABO VERA, M.A., ROSÓN, T., «Ideas y su concreción el ámbito musical», en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, p. 75, añaden que, por ejemplo en las obras musicales, cuando la interpretación contenga «formas originales», el intérprete debería recibir igual consideración legal que el arreglista; se trata de actividades similares, con la única diferencia en el tiempo y preparación empleado por cada uno de ellos para realizarlas, pero que al fin y al cabo ambas generan una obra derivada.

¹²³ MARTÍN VILLAREJO, A., «Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales», en *Creators' rights in the information society. Proceedings of the ALAI Congress*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, p. 851.

inocente, por poner algunos ejemplos). Para estos casos, el intérprete quedará en eso, y sus derechos y reconocimiento serán diferentes de los del autor, pues no se apreciará un supuesto de creación. Ahora bien, existen casos en que el actor lleva el papel que se le concede a un nivel mucho más desarrollado del que el guión original contenía; los cambios de fisonomía y apariencia, un vestuario identificable, gestos y formas de hablar, o la incorporación de nuevas frases e improvisaciones al hilo del guión, cuando son creación del actor, merecen la consideración de creación intelectual¹²⁴. En el cine encontramos cientos de interpretaciones de militares, de excluidos sociales, o de enfermos mentales, pero cuando recordamos a Marlon Brando en «*Apocalypse Now*», a Robert De Niro en «*Taxi Driver*», o a Jack Nicholson en «*Alguien Voló sobre el Nido del Cuco*», y escuchamos a sus respectivos directores reconocer que estos actores transformaron al personaje durante el rodaje, llegando a sorprender al propio director y guionistas con giros interpretativos imprevistos, no podemos negar el aporte creativo de dichos intérpretes¹²⁵, los cuales toman un elemento de la obra original (el personaje) y lo transforman mediante sus aportaciones creativas personales, dando como resultado una creación con un grado de altura creativa, de originalidad relativa en este caso, merecedora de protección.



Marlon Brando
como el Coronel Kurtz
en «*Apocalypse Now*» (1979)

© Zoetrope Studios



Robert De Niro
como Travis Bickle
en «*Taxi Driver*» (1976)

© Columbia Pictures



Jack Nicholson
como McMurphy
en «*Alguien Voló Sobre
el Nido del Cuco*» (1975)

© Fantasy Films

En estos casos, la originalidad de la interpretación debería quedar fuera de duda, y reconocer la autoría sobre la misma del actor, así como su titularidad de derechos sobre la obra creada. De la misma forma que ocurre, por ejemplo, con la pantomima, citada expresamente como obra original en el artículo 10.1.c) de la Ley de Propiedad Intelectual, la interpretación creativa podría incorporar-

¹²⁴ ROGEL VIDE, C., «Propiedad intelectual y derechos de los intérpretes», en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, p. 319.

¹²⁵ WRIGHT WEXMAN, V., «The Rhetoric of Cinematic Improvisation», *Cinema Journal*, Vol. 20, No. 1, Special Issue on Film Acting, University of Texas Press, Austin, 1980, p. 32, disponible en <http://www.jstor.org/stable/1224969>.

se como un supuesto de obra derivada del artículo 11, por la transformación que conlleva de la obra original¹²⁶, en este supuesto, el guión de la película, el libreto de la obra escénica, la coreografía, o la partitura de la pieza musical sobre la que el intérprete realiza su aportación.

Reforzamos esta posición con diversas controversias sobre la cuestión en la jurisprudencia estadounidense, donde si bien con interpretaciones diferentes, se ha dado cabida a esa idea de creación derivada a través de la interpretación. A modo de ejemplo, citaríamos en primer lugar el caso que enfrentó al mítico actor Bela Lugosi con la productora *Universal Pictures* en relación al personaje que lo hizo célebre, el Conde Drácula. Lo cierto es que esta era cuestión complicada de antemano, ya que, si bien el personaje de Drácula procedía de la literatura y ya había sido llevado al cine con anterioridad, no es desdeñable el aporte novedoso que esta interpretación incorporó al personaje. De tal forma que aún hoy en día, es la imagen de Lugosi (con su tez blanquecina y su peinado perfecto con su pelo negro lacio hacía atrás), su vestimenta (su camisa blanca impoluta, su chaqué con su capa oscura), su forma de expresarse y de moverse (con maneras y poses propias de un miembro de la antigua nobleza europea), lo que ha quedado en el subconsciente colectivo y en la cultura popular (no sólo en las posteriores adaptaciones cinematográficas del personaje, piénsese también en los disfraces para Halloween, por ejemplo) para asociar su representación, no sólo a Drácula, sino al concepto de vampiro en general¹²⁷.

Por lo tanto, aquí la discusión era determinar si se trataba de una interpretación de un personaje creado, o de la creación de un nuevo personaje, aunque surgiera por adaptación de otro. El Tribunal Supremo de California no consiguió tomar una decisión pacífica sobre si la interpretación del autor era de suficiente calado y originalidad para ser considerada una obra derivada por sí misma; mientras que una parte de la corte consideraba que la interpretación artística era meramente un «*work for hire*», cuya explotación posterior correspondía a la productora de la película, tres de los jueces defendieron que el *Copyright* debía dar amparo a la explotación de la imagen del personaje por parte del actor cuando la aportación creativa fuera de este nivel¹²⁸.

¹²⁶ ROGEL VIDE, C., «La autoría plural de la obra cinematográfica», en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, p. 110.

¹²⁷ No hay que olvidar que la representación del Conde de Drácula en la obra literaria de Bram Stoker es bastante diferente, al presentarlo como a un antiguo jefe militar de edad avanzada, con bigote y más bien calvo. Dicha apariencia se debe a que el escritor tomó como referencia los retratos existentes en aquel momento de Vlad III, el que fue príncipe de Valaquia, una región de la actual Rumanía, entre 1456 y 1462, y que sirvió como inspiración para el personaje de la novela. BADDELEY, G., *Goth: Vamps and Dandies*, Plexus, London, 2010, p. 25.

¹²⁸ *Lugosi v. Universal Pictures, Inc.*, 25 Cal. 3d 813 (1979). En otros casos, la Corte de Apelación del Noveno circuito de EE.UU., consideró que un pequeño papel en la película «*Desert Warrior*» no daba derecho a la actriz a solicitar la retirada de la película por su visión islamofóbica, discutiendo que su participación le generara derechos sobre la obra resultante. «*Garcia v. Google, Inc.*», 786 F.3d 733 (9th Cir. 2015).



El Drácula
de Lugosi (1931)
© Universal Pictures



Christopher Lee
como Drácula (1958)
© Hammer Film
Productions



Drácula en una reciente
serie de televisión (2020)
© British Broadcasting
Corporation (BBC)

Más recientemente, la publicación del video «*Let Me Be Frank*» por parte del actor Kevin Spacey en su propio canal de *YouTube*, realizando una interpretación del personaje que él mismo interpretaba en la serie de Netflix «*House of Cards*», abría el debate sobre si el actor estaba infringiendo el copyright del personaje propiedad de la productora, o si, por el contrario, el personaje era una creación propia del actor. En todo caso, teniendo en cuenta que ninguna de las partes ha reclamado oficialmente la titularidad del personaje a la otra podría entenderse en este caso que el video es una auto-parodia del personaje, ya que el actor, adoptando las formas y el estilo del personaje, habla sobre su propio despido de la popular serie, como consecuencia de sus problemas personales¹²⁹.

En un sentido similar no podemos dejar de citar un reciente caso conocido por la Audiencia de Barcelona, en relación al genial humorista Eugenio. El litigio versaba sobre la reinterpretación del personaje que el actor Toni Climent realizaba en sus espectáculos de humor, bajo el nombre de «Meugenio»¹³⁰. Debemos primero ponernos en antecedentes: Climent inició esta aventura en colaboración con Gerard Jofra, empresario teatral e hijo de Eugenio, además de titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra de su padre, creando conjuntamente el espectáculo de humor «Reugenio». Sin embargo, esa relación profesional acabó rompiéndose y Climent ha continuado representando a su personaje, esta vez llamándose «Meugenio».

Como era de esperar esta situación no fue del agrado de Jofra y su empresa Saben Aquel Que Diu, S.L., quienes contrataron a un nuevo actor para seguir el espectáculo de «Reugenio», a la vez que realizaron diferentes campañas de comunicación informando a las empresas del sector que el show de Climent no

¹²⁹ PAVIS, M., «*Let Me Be Frank*»: Kevin Spacey gambles with infringement», *IPKat*, January 14, 2019 (<http://ipkitten.blogspot.com/2019/01/let-me-be-frank-kevin-spacey-gambles.html>)

¹³⁰ SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 287/2020, de 12 de febrero de 2020 (ponente Luis Rodríguez Vega). (ROJ 705/2020).

tenía la autorización de los herederos de Eugenio, y que podía estar infringiendo sus derechos de autor y marcarios. Eso generó una demanda de Climent al entender que se daba competencia desleal por actos de denigración mediante estos comunicados, que finalmente fue desestimada por la Audiencia. Sin embargo, la sentencia prácticamente no entra en la cuestión de si hay infracción de derechos de autor, o de si podía apreciarse una parodia del personaje, tal y como alegaba Climent. Por ello, creemos necesario puntualizar diversas cuestiones en relación a este caso que el tribunal no abordó expresamente, y que creemos que pueden ser relevantes al hablar sobre la protección del personaje.

La primera es analizar si el personaje de Eugenio merece protección en sí mismo. Para nosotros el tema no ofrece dudas, pues se trata de uno de los humoristas más representativos y reconocibles de la historia del humor en España. Eugenio no era un intérprete al uso, en el sentido a que se limitaba a contar chistes del repertorio habitual del que beben la gran mayoría de humoristas, sino que creó un personaje elaborado al detalle para reforzar la hilaridad de sus actuaciones: sus gafas tintadas, su camisa abierta mostrando un collar de oro, su vaso de whisky, su inseparable cigarrillo, su voz nasal con fuerte acento catalán, y como olvidar su frase introductoria en empezar un chiste, «¿saben aquel que diu?». Todo eso nos lleva a reconocer a su personaje más allá del espectáculo en que actuaba, por mucho que la Audiencia tenga dudas sobre el alcance de la protección del personaje de forma aislada. Si estableciéramos una cadena de protección de los elementos que formaban parte de sus actuaciones, podríamos afirmar en primer lugar, que la gran mayoría de los chistes que contaba Eugenio no eran creación suya; de hecho, es común en los humoristas el «reciclar» material digamos del «acervo común del humor» y aplicarle su propia interpretación, sin que eso suponga que no pueda apreciarse autoría a un determinado monólogo en el sentido de lo que se conoce actualmente como «*Stand Up Comedy*»¹³¹. Pero lo habitual es que la mayoría de chistes se consideren anónimos y pasen de generación en generación sin que nadie conozca quién fue su creador. En cuanto a la actuación en sí, no es discutible su protección, pues su presentación escénica y su estructura guionizada contienen suficiente altura creativa. Y finalmente, volviendo a la cuestión del personaje, la caracterización de Eugenio es tan intensa por todos los elementos antes descritos, que a nuestro entender merece de protección individualizada, más allá de la de sus actuaciones.

En segundo lugar, debemos analizar la actuación de Climent, ya sea como «Reugenio», o como «Meugenio». Y aquí no hay dudas para nosotros tampoco: su actuación es una imitación mimética del personaje de Eugenio. Cada uno de los gestos y características del personaje se reproducen de forma exacta, incluido su repertorio habitual de chistes, creándose un clon del primero que

¹³¹ RUBIO HANCOCK, J., «Los chistes también tienen derechos de autor», *El País*, 2 de marzo de 2019, disponible en https://verne.elpais.com/verne/2019/02/25/articulo/1551105125_048021.html.

es precisamente lo que el público quiere encontrar. Por todo ello no vale hablar de parodia aquí, pues no hay ninguna interpretación satírica del personaje, sino que es el propio carácter humorístico de Eugenio el que se reproduce en las obras de Climent. De hecho, esa utilización de la imagen de Eugenio abriría la puerta a cuestionarnos si estamos igualmente ante un uso no autorizado de la imagen, voz y nombre de una persona, en conexión al mencionado artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982¹³². Sin embargo, creemos más acertado reconducir la cuestión a una infracción al derecho de la integridad del autor, previsto en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues como defendemos, el mismo personaje aquí tendrá la consideración de elemento protegible por el derecho de autor¹³³. En conclusión, y teniendo en cuenta todos estos elementos, somos de la opinión de que Eugenio merece protección como personaje autónomo y distintivo, y, en nuestra opinión, la reinterpretación del mismo por parte de Climent debería contar con la autorización de los titulares de sus derechos.



Foto promocional
de Eugenio en los 80
© ABC (2010)



Cartel promocional
del Show «Reugenio»
© Sabenaquelquediu, S.L
(2017)



Toni Climent
en su papel de «Meugenio»
© Toni Climent

Por último, nos gustaría citar un caso que, por su peculiaridad, creemos que es interesante para delimitar la frontera entre inspiración y transformación de un personaje. En el caso en cuestión, el actor Frank Sivero, quien había interpretado a mafiosos en películas tan representativas del género como «Uno de los Nuestros» y «El Padrino», demandó en 2014 a la productora «*Twentieth Century Fox*», al considerar que el personaje de «*Louie*», un mafio-

¹³² MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., «Derecho de transformación...», *cit.*, p. 263. En Estados Unidos, por ejemplo, la imitación de la voz del cantante Tom Waits para un anuncio publicitario se consideró una intromisión ilegítima a su derecho a la imagen. *Tom Waits v. Frito-Lay, Inc.; Tracy-Locke, Inc.*, 978 F.2d 1093 (9th Cir. 1992).

¹³³ Los intereses legítimos del autor y su determinación guardan relación con la legislación española sobre derecho al honor y la imagen, estableciéndose una serie de pautas para determinar si se ha producido el daño: cabe estimar el daño moral, diferente del patrimonial; la carga de la prueba recaerá en el demandante; se considerará la opinión del autor y de expertos en el sector al que pertenece la obra, así como el propio público; por último, deberá ceñirse la valoración del daño a la relación entre el autor y la obra modificada en cuestión, y sobre la divulgación de la misma. MARTÍNEZ ESPÍN, P., «Comentario al artículo 14», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), «Comentarios...», *cit.*, p.223.

so que ha acabado apareciendo reiteradamente como personaje secundario en la exitosa serie de animación «Los Simpson» y en otros de sus productos derivados, infringía sus derechos como intérprete. Sivero afirmaba que, en 1989, vivía junto a dos de los guionistas de «Los Simpson», justo en el tiempo en que él estaba interpretando su papel en «Uno de los Nuestros», y que éstos habían tomado su interpretación como modelo sobre el que crear a «Louie». Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de California desestimó en 2018 las pretensiones de Sivero al considerar que el uso de su imagen era meramente referencial, y que en todo caso podía hablarse de una re-interpretación paródica de la apariencia de sus personajes en los filmes de gánsteres antes citados¹³⁴.



El personaje de «Louie» en «Los Simpson»;
Frank Sivero (a la derecha) en «Uno de los Nuestros»

Fuente: www.hollywoodreporter.com/thr-esq/appeals-court-wont-let-goodfellas-actor-have-shot-at-simpsons-mob-character-1084379

III. EL CASO «SUPERMAN»

De especial relevancia para esta discusión es el tratamiento judicial que ha tenido uno de los iconos más relevantes de la cultura popular norteamericana, el personaje de cómic «Superman», el cual ha generado cuestiones sobre su originalidad, su transformación, o el plagio. El ejemplo que presentamos a continuación, a pesar de proceder de un sistema legal con diferencias importantes respecto al nuestro, presenta una serie de conclusiones que creemos de

¹³⁴ En concreto, el tribunal determinó que «a product containing a celebrity's likeness is so transformed that it has become primarily the defendant's own expression rather than the celebrity's likeness.» («Un producto que contiene la imagen de una celebridad se transforma de tal manera que se acaba convertido principalmente en la expresión del acusado en lugar de la imagen de la celebridad»). En este caso, se concluyó que la piel amarilla de «Louie» (rasgo identificador de los personajes de «Los Simpson», como ya señalamos anteriormente al hablar de la aplicación «*Simpsonize Me*»), su mandíbula prominente y su voz aguda y distintiva no se parecían a las características físicas de Sivero. De hecho, el tribunal señaló que el propio actor había reconocido que su imagen había sido «simpsonizada», acción que como de nuevo ya dijimos, no puede entenderse como una transformación generadora de una obra derivada. *Sivero v. Twentieth Century Fox Film Corporation*, Second Appellate District, Div. 7, S247564 (2018).

utilidad a la hora valorar la cuestión que aquí nos atañe, como es la protección del personaje contenido en un obra y sus implicaciones para una eventual transformación¹³⁵.

Entrando en el examen del caso, encontramos que al año de la primera aparición de «Superman» en la revista «*Action Comics*» en 1938, ya se dio el primer litigio relacionado con el personaje. El caso enfrentó a la editorial propietaria de Superman, «*Detective Comics*» (DC), contra la editorial «*Bruns Publishing*», la cual había publicado en una de sus revistas las aventuras de un personaje llamado «*Wonderman*». DC presentó ante el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York una demanda por infracción de *copyright*, al considerar que el personaje de «Bruns» había mimetizado todos los elementos definidores de Superman, tanto en lo referente a su personalidad como a su presencia física¹³⁶.

El tribunal dio la razón a «DC» sobre la existencia de infracción, lo que llevó a una apelación por parte de los demandados ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos¹³⁷, en la que éstos alegaron que no existía infracción alguna puesto que el propio personaje de «Superman» se basaba en el arquetipo de un héroe clásico como Hércules, al igual que su creación. Tal y como sucedió en primera instancia, el tribunal desoyó el argumento de la defensa al entender que pese a su posible inspiración en los clásicos, el personaje de «Superman» presentaba suficientes características diferenciadoras para ser protegible por el derecho de autor: una apariencia detallada, con su traje azul y rojo, su emblema con la «S» en el pecho, su capa, sumado a una combinación

¹³⁵ Más allá de la protección marcaria y de la legislación de competencia desleal de la que pueda gozar el propio nombre del personaje, FOX, T., «To the Goggomobil...», *cit.*, pp. 22-23. En ese sentido, nos parece interesante citar el caso resuelto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) en su resolución 1164-2014/TPI-INDECOPI, por la que se denegó el registro de la marca «Kryptonite» para productos de fumigación, por su innegable conexión con el personaje de Superman, y por reconocerle a la «kriptonita» elementos originales suficientes para ostentar protección por sí misma por el derecho de autor. Encontramos igualmente decisiones similares en relación a los intentos fallidos de registrar en Colombia, Chile, o Perú, la palabra «Duff» como marca, buscando con ello beneficiarse de la popularidad de la antes mencionada serie de televisión «Los Simpson». No en vano «Duff» es la marca de la cerveza ficticia que aparece en muchos episodios de la serie, presentado un logo característico que quienes intentaron el registro de la marca intentaban replicar. En los tres países en cuestión, las autoridades marcarias, o en segunda instancia los tribunales, reconocieron la protección del derecho de autor de «Duff» y denegaron el registro de las marcas respectivas, MURILLO CHÁVEZ, J. A., «El rompecabezas incompleto...», *cit.*, pp. 192-193 y 217-219. Sobre la competencia desleal, BUGALLO MONTAÑO, B., «La protección del título de las obras como marca», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 24, 2003, pp. 129-131, habla de la posibilidad de la existencia de «*free riders*» que, mediante el uso de los personajes de ficción, realicen actos de confusión, engaño o aprovechamiento de reputación contrarios a la competencia.

¹³⁶ *Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications, Inc.*, 28 F. Supp. 399 (District Court, S.D. New York 1939).

¹³⁷ *Detective Comics v. Bruns Publications*, 111 F.2d 432 (2 Cir. 1940).

de poderes muy particulares (vuelo, superfuerza, visión telescópica, entre otros) que lo hacían un personaje novedoso para el sector de los cómics del momento. Por otro lado, el juez estimó que las historias de «Wonderman» presentaban una práctica identidad con las del héroe de «DC», de tal forma que la única diferencia relevante era el color del uniforme, lo que no era suficiente para evitar la infracción de *copyright*. Por todo ello se condenó a «Bruns» a cesar en la publicación de las historias de su personaje, lo que finalmente significó la desaparición del mismo.

Unos años después los caminos de Superman y los tribunales volverían a cruzarse, esta vez en un caso que acabó teniendo una importante relevancia en el sector, tanto por la popularidad de sus personajes como por la longevidad del litigio. El litigio enfrentó en esta ocasión a «National Comics Publications», anteriormente «DC», con «Fawcett Comics», editora de la revista «Whizz Comics». De nuevo la cuestión se formuló alrededor de una infracción del *copyright* de Superman por un personaje que aparecía en el cómic de «Fawcett», llamado «Captain Marvel». El caso, que se basaba en los mismos planteamientos de identidad entre personajes que el litigio anterior, reconoció que existía una semejanza entre los personajes. El tribunal apreció que la apariencia externa, unida la práctica identidad de los poderes que gozaban ambos héroes, constituía una «similitud en lo sustancial»¹³⁸.

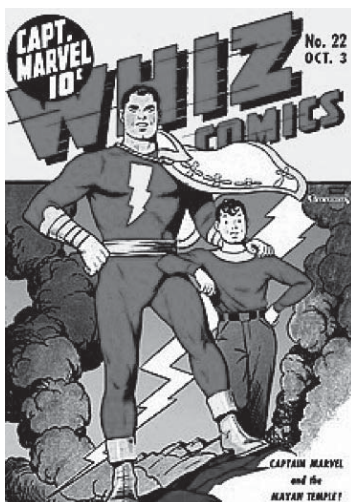
En este segundo caso, no podemos compartir los argumentos del tribunal, pues a nuestro entender, las diferencias entre ambos personajes son tan significativas que ni siquiera deberíamos hablar de obra derivada. Bien es cierto que ambos compartían la apariencia física de un adulto musculoso y de pelo oscuro, pero la presentación de ambos era diversa: a pesar de que en el atuendo de ambos encontremos una capa (a fin de cuentas, un recurso habitual en cualquier superhéroe de la época que se preciara), el traje del primero es una combinación de azul y rojo, con el mítico símbolo con la «S» en el pecho; el «Capitán Marvel» vestía enteramente de rojo, a excepción de las botas blancas y la capa. Además, la parte superior de su traje era una especie de chaqueta abotonada, mientras que «Superman» viste una camiseta de manga larga azul, sin más elementos que su emblema. Pero aparte de las características

¹³⁸ *National Comics Publications, Inc. v. Fawcett Publications, Inc.*, 191 F.2d 594 (2nd Cir. 1951). Una curiosidad del caso es que, a pesar de su largo recorrido judicial, el mismo terminó finalmente con un acuerdo extrajudicial entre las partes. La razón de fondo fue obviamente económica: la decisión del tribunal de apelación habría obligado a revisar página por página ambas publicaciones para poder determinar con exactitud el grado de la infracción, lo que en términos legales suponía un esfuerzo económico desmesurado. Además, «Fawcett» en esos momentos ya no estaba interesada en el mercado del cómic, por lo que decidió aceptar el acuerdo de no publicar más aventuras de «Captain Marvel» e indemnizar a «National» con 400.000 dólares. La paradoja fue que, en la década de los 70, «Fawcett» acabó transmitiendo los derechos de publicación a «DC», siendo ésta desde entonces la editora de estos cómics bajo su sello, INGERSOLL, B. «The Law is a Ass», *Comics Buyer's Guide*, Vol. 3, Issue 602, Installment 66, May, 1985.

físicas, ambos personajes compartían poco más que una idea genérica de lo superheroico: «Superman» es un niño enviado desde el espacio que, al crecer en la tierra, desarrolla sus poderes y los esconde bajo la apariencia de un sencillo reportero de periódico; el «Capitán Marvel», es un niño huérfano que malvive en las calles de una ciudad norteamericana, que obtiene sus poderes al pronunciar la palabra mágica «Shazam»¹³⁹, lo que le convierte en un adulto superpoderoso. Lo mismo ocurre con los lugares, enemigos y personajes secundarios de cada serie. Más allá de compartir conceptos genéricos y por tanto no protegibles (aventuras en la gran ciudad, villanos del tipo científico loco, robots, monstruos y otros «estándares» del género), las historietas publicadas por uno y otro eran completamente diferenciables entre sí. Por poner un ejemplo, en relación a su séquito de personajes: Lois Lane, la novia de Superman y figura central en sus historias, en contraposición con la Familia Marvel, un conjunto de niños huérfanos que comparten aventuras y poderes con el Capitán Marvel¹⁴⁰.

¹³⁹ Palabra que da título a la película estrenada sobre el personaje en 2019, producida por Warner Bros., estudio propietario de los derechos sobre los personajes de D.C. Comics., disponible en <https://www.warnerbros.es/shazam/>.

¹⁴⁰ Vistos los antecedentes y por temor a verse envueltos en complicados procesos judiciales, se han generado situaciones donde los creadores del sector han acabado aplicando una forma de «auto-censura» para evitar ser acusados de plagio. Así podría describirse la situación que se dio a finales de los años 70, cuando la compañía «Disney» amenazó con demandar a la editorial «Marvel Comics» por el diseño de su personaje «Howard el Pato» ya que, según ellos, era muy similar en apariencia al «Pato Donald» de «Disney». Para evitar un probablemente costoso litigio, Marvel firmó un acuerdo con Disney por el que todas las futuras apariciones de Howard debían cumplir con una serie de diseños que Disney presentó para el personaje. Además, el mismo acuerdo no permitía a Marvel ni siquiera crear un nuevo diseño alternativo para el personaje, incluso si ese diseño no se pareciera en nada al Pato Donald. Como era de esperar, el diseño realizado por Disney cambió completamente la apariencia original creada por los artistas de «Marvel», lo que obligó al creador del personaje original, Steve Gerber, a modificar completamente la idea del personaje para la nueva serie de cómics basada en él, publicada en el año 2001. Junto al ilustrador Glenn Fabry habían ideado un diseño del personaje completamente distinto al de Disney: la cabeza, ojos, picos, cuerpo y los pies eran completamente diferentes. Incluso las manos eran diferentes (las de «Donald» son en forma de ala mientras que las de Howard son más parecidas a los humanos y lleva guantes). El vestuario era también claramente diferente en los dos caracteres. Incluso el color de las plumas de «Howard» eran de color amarillo, mientras que el de «Donald» es blanco. También la capacidad de hablar de ambos era sensiblemente diferente, pues «Howard» se expresaba de forma clara y elaborada, mientras que «Donald» tenía una característica voz gutural y una dicción atropellada. A pesar de ello, el acuerdo preexistente impidió utilizar este diseño por lo que finalmente se optó por la radical idea de transformar a «Howard» en diferentes animales, para cada uno de los seis números previstos de la serie. La conclusión de este caso es que parecen excesivas las precauciones tomadas por «Marvel», que con el acuerdo firmado realmente cedió el control creativo de su personaje a una compañía ajena. Teniendo en cuenta que las diferencias entre ambos personajes eran sustanciales (el argumento de «Howard» era de crítica político-social y su público objetivo era más adulto que el de «Disney»), sería exagerado entender que dicha obra podría haber sido considerada un plagio, ni tan sólo una parodia de «Donald», pues más allá de que ambos personajes compartieran especie, las referencias de uno hacia el otro eran inexistentes. SCHROEDER, D., «Steve Gerber: The Dark Duck Returns», *Silver Bullet Comics*, July 20, 2001, disponible en <http://web.archive.org/web/20020815054620/http://www.silverbulletcomicbooks.com/features/99564488180361.html>.



El Capitán Marvel
de Whiz Comics
(1940) © DC Comics



El Superman de Siegel
y Shuster
(1938) © DC Comics



Aparición conjunta
de ambos personajes
(1972) © DC Comics

Por todo ello, podemos concluir que sí será posible proteger un personaje como «Superman», por la detallada caracterización que le acompaña: su origen, su nombre, el diseño de su traje, de su emblema característico o de sus características únicas (como, por ejemplo, su debilidad ante la «kriptonita»). Pero no por ello quedarán excluidos de protección el resto de superhéroes, aun cuando puedan presentar coincidencias en su configuración que no vayan más allá de los giros habituales del sector. Si no fuera así, el mismo género quedaría en manos de un único titular de derechos, impidiendo la subsiguiente aparición de nuevos personajes con similar temática. Es, en definitiva, el traje de «Superman», sumado la combinación de sus atributos físicos y de su personalidad, lo que será protegible.

IV. CONCLUSIONES

La protección de los elementos que componen a una obra ha sido repetidamente objeto de análisis y debate por la doctrina y jurisprudencia especializada en los bienes inmateriales. Partiendo de la protección que se concede a toda obra que reúna los requisitos de originalidad y altura creativa exigidos por la legislación de propiedad intelectual, ha sido necesario determinar si su configuración interna puede ser igualmente objeto de protección autónoma.

Podemos afirmar, tal y como se ha expuesto en este trabajo, que aquellos elementos compositivos de una obra que presenten características definitorias reconocibles y diferenciadas del conjunto, y que en consecuencia cumplan con los mismos requisitos de originalidad que se le exige a la obra que los contiene, podrán ser objeto de protección individualizada. Y en ese punto, es imprescin-

dible subrayar la importancia que la figura del personaje ostenta dentro de las obras de propiedad intelectual. Ya sea en el formato literario, artístico, o cinematográfico, el reconocimiento de su protección como componente autónomo de la obra nos permite establecer de forma precisa el alcance de los derechos de autor sobre una obra.

Esa relevancia se manifiesta especialmente cuando la obra contenedora es fruto de modificaciones y alteraciones por parte de terceros autores, es decir, es transformada con el fin de realizar una obra derivada de la primera. En estos casos, el alcance del derecho de transformación perdería sentido si lo limitáramos a aquellas modificaciones que se basaran en el conjunto de la obra. Entre otras razones porque habitualmente las transformaciones solo toman algunos de los elementos de la obra original. Y en particular, porque como hemos ejemplificado durante este trabajo, las adaptaciones de obras artísticas sean del formato que sean, giran en muchas ocasiones sobre la toma del personaje preexistente para reubicarlo en una nueva realidad creativa.

Son múltiples las maneras de hacerlo: las adaptaciones cinematográficas de obras literarias, las versiones en cómic de obras en otros formatos, el paso de formatos bidimensionales a obras tridimensionales, las revisiones, actualizaciones o *spin offs*, y un largo etcétera de transformaciones que comparten entre sí un elemento común, la reutilización de los personajes originales. Por lo tanto, no es tan relevante el cambio de formato entre obras para apreciar la transformación, sino la toma de elementos sustanciales de la obra de origen y su rediseño en la obra de destino. Y en ese tránsito, la figura del personaje es central. Obviamente, a mayor cambio de formato más fácil será apreciar ese aporte creativo necesario para la protección de la obra derivada, y por tanto reconocer un mayor grado de libertad creativa a quien la realice. Pero eso no es óbice para reconocer la protección del personaje tomado, siempre y cuando siga siendo reconocible en la obra de destino, tenga la forma que tenga, como vemos habitualmente en la casi infinita oferta de *merchandising* relacionada con personajes de ficción de todo tipo de creaciones.

De manera similar, podemos plantearnos si la interpretación artística puede llevar a tener una relevancia suficiente al actor para otorgarle un derecho de autoría sobre el personaje interpretado, más allá de los derechos afines reconocidos a intérpretes y ejecutantes. En principio, y sin ánimo de desmerecer el carácter creativo de la interpretación, el alcance del aporte que hace un artista a su actuación presenta límites, pues el papel interpretado debe ceñirse, en primer lugar, al guión de la obra, y en segundo, a su dirección. Pero no es descartable que en ocasiones la aportación de un actor vaya más allá de mostrar su pericia profesional en la interpretación del personaje que le corresponda. Habrá casos, como hemos visto en este trabajo, donde el actor incorpora elementos nuevos al personaje que trascienden no sólo al contenido del guión y a las indicaciones

del director, si no también a la necesaria libertad interpretativa que todo actor necesita para actuar. Nos referimos a aquellos casos en que es el actor el que desarrolla la configuración del personaje, bien sea porque éste se encontraba poco delineado en el guión de referencia, o bien porque mediante la improvisación en las escenas, el actor dota al personaje de una dimensión que ni el guionista ni el director habían previsto anteriormente. Y en estas situaciones, cuando el actor es el creador de un personaje diferente y evolucionado del expresado en el texto original y en la concepción de la obra del director, donde sería posible hablar de una autoría sobre el personaje por parte del intérprete.

En todo caso, será necesario que, para apreciar esta protección al personaje, éste presente un desarrollo suficiente. Como adelantábamos más arriba, la originalidad del personaje debe ser acorde con la exigida a la obra donde aparece. Por lo tanto, no será suficiente que el personaje presente unos trazos generales para apreciar su individualidad. La creación del personaje debe trascender los recursos habituales del género del que deriva la obra y debe contener elementos definidores suficientes. Podrán ser en su apariencia estética, o en la descripción de su personalidad, su forma de hablar, o en sus frases célebres, por mencionar algunos posibles elementos definidores. Pero, en cualquier caso, y con independencia de que el personaje goce de representación gráfica, será posible su protección individualizada (y si fuera el caso, de sus accesorios, herramientas o elementos que lo identifican), cuando trasciendan los *clichés* habituales presentes en obras anteriores, y se diferencien de otros personajes ya existentes. En otras palabras, el personaje será original por sí mismo y gozará de protección individualizada cuando presente los suficientes trazos distinguibles que le permitan ser identificado y reconocido de forma clara y separada de los referentes que él mismo pudiera tener. Por ello, de entre todos los protagonistas de novelas detectivescas reconocemos a Sherlock Holmes, de todos los vampiros, del que más sabemos y más fácilmente visualizamos es a Drácula, y de entre todos los superhéroes, distinguimos a Superman pues reconocemos su uniforme, su símbolo, sabemos de su origen y conocemos a sus aliados y enemigos. Dicho de otra forma, podríamos concluir afirmando que, si la kriptonita es la mayor debilidad de Superman, no reconocer la protección al personaje de forma autónoma a la de la obra que lo contiene supondría debilitar de igual forma los derechos de su autor de sus creadores.