

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Plagio. Apreciación en concreto. Idea y forma de expresión. Elementos intrínsecos y extrínsecos. Muñecas.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Estados Unidos de América

ORGANISMO: Corte de Apelaciones para el 9º Circuito

FECHA: 22-7-2010

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en <http://www.ca9.uscourts.gov/>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: RNB. Mattel, Inc. y otros vs. MGA Entertainment, Inc. y otros. N° 09-55812. D.C. No. 2:04-cv-09049-SGL

SUMARIO:

“Barbie fue la reina indiscutible del mercado de muñecas a la moda a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pero en 2001 entró al mercado la muñeca Bratz, «¡Las niñas con pasión por la moda!» [Bratz, The Girls With a Passion for Fashion!]. A diferencia de la relativamente recatada Barbie, las muñecas Bratz, urbanas, multiétnicas y a la moda, tienen actitud. Este arrojó tuvo aceptación, convirtiendo a las muñecas Bratz en un éxito de la noche a la mañana. A Mattel, fabricante de la Barbie, no le hizo gracia la competencia, especialmente cuando supo que el hombre detrás de las Bratz era su antiguo empleado, Carter Bryant”.

[...]

“En cuanto a la reclamación por derecho de autor, el tribunal de distrito emitió una medida judicial que prohibía a MGA producir o comercializar virtualmente cualquier muñeca Bratz, así como cualquier versión futura de muñecas sustancialmente similares a las obras Bratz de Mattel, protegidas por derecho de autor. La medida cubría no solo las cuatro muñecas originales, sino también generaciones subsiguientes (v.gr., «Bratz Slumber Party Sasha» y «Bratz Girlfriendz Nite Out Cloe») y otros personajes de las muñecas (v.gr., «Bratz Play Sportz Lille» y «Bratz Twins Phoebe and Roxxi»)”.

[...]

“Asumiendo que Mattel es el titular de los bocetos y modelo preliminares de Bryant, su derecho de autor sobre las obras cubriría solo su expresión particular de la idea de la muñeca engreída [bratty], no la idea misma ... De lo contrario, la primera persona en expresar cualquier idea tendría un monopolio sobre la misma. Degas no puede prohibir a otros artistas pintar bailarinas, y Charlaine Harris no puede evitar que Stephenie Meyer

publique Crepúsculo solo porque Sookie vino primero. Igualmente, MGA era libre de ver los bocetos de Bryant y decir «¡Buena idea! nosotros también queremos crear muñecas bratty».”

“Mattel, claro está, alega que MGA fue más allá al copiar la expresión única de Bryant de las muñecas bratty, no solo la idea. Para distinguir entre la inspiración permisible de ideas y el copiado no permisible de expresiones, hemos desarrollado una prueba «intrínseca/extrínseca» de dos partes ... En la etapa inicial «extrínseca», examinamos las similitudes entre las obras protegidas por derecho de autor y las cuestionadas, y luego determinamos si los elementos similares eran protegibles o no ... Por ejemplo, las ideas, scenes a faire (características estándar) y componentes no originales no son protegibles ... Cuando los elementos protegibles son «extraídos», lo que queda es la expresión particular del autor de una idea, que definitivamente es protegible”.

“Dado que otros pueden copiar libremente las ideas de una obra (y otros elementos no protegibles), comenzamos determinando la amplitud de la posible expresión de esas ideas. Si hay una amplia gama de expresión (por ejemplo, hay millones de formas de hacer una película sobre ataques alienígenas), entonces la protección de derecho de autor es «amplia» y una obra será infractora si es «sustancialmente similar» a la obra protegida por derecho de autor ... Si hay solo una limitada gama de expresión (por ejemplo, hay solo determinadas formas de pintar una pelota saltarina roja en un lienzo blanco), entonces la protección de derecho de autor es «limitada» y una obra debe ser «virtualmente idéntica» para ser infractora ...: la escultura de una medusa de vidrio en vidrio solo tiene derecho a una limitada protección contra copiado virtualmente idéntico dada la limitada gama de expresión”.

“El estándar de infracción —sustancialmente similar o virtualmente idéntico— determinado en la etapa «extrínseca» si aplica en la etapa «intrínseca» ... Ahí le preguntamos, con frecuencia a jurados, si un observador ordinario razonable consideraría que las obras protegida y cuestionada son sustancialmente similares (o virtualmente idénticas). Si la respuesta es afirmativa, entonces la obra cuestionada es infractora”.

“El tribunal de distrito llevó a cabo un análisis extrínseco y determinó que los siguientes elementos de los bocetos y el modelo de Bryant no eran protegibles:

- 1. La semejanza o similitud a la forma humana y a su fisiología*
- 2. La simple presencia de cabello, cabeza, dos ojos, cejas, labios, nariz, barbilla, boca y otros rasgos que siguen la anatomía y fisiología humana*
- 3. Ropa, zapatos y accesorios humanos*
- 4. Edad, raza, etnicidad, y apariencias «urbanas» o «rurales»*
- 5. Rasgos anatómicos comunes o estándares relacionados con otros (nariz y cuerpos relativamente pequeños y delgados de las muñecas)*
- 6. Scenes a faire o tratamientos comunes o estándares de la materia”.*

“Concluyó que los siguientes elementos eran protegibles:

1. *Compilación particularizada y sinérgica y expresión de la forma y anatomía humanas que expresan un estilo único y transmite una apariencia y actitud distintiva*
2. *Expresión particularizada de la cabeza, labios, ojos, cejas, rasgos de los ojos, nariz, barbilla, estilo del pelo y busto de las muñecas, incluyendo la acentuación o exageración de ciertos rasgos anatómicos (labios, ojos, cejas y rasgos de los ojos de las muñecas) y énfasis en ciertos rasgos anatómicos (nariz y cuerpos relativamente pequeños y delgados de las muñecas)*
3. *Ropa, zapatos y accesorios de las muñecas particularizados y no funcionales que expresan un estilo audaz, contemporáneo y juvenil”.*

“En base a esta determinación, el tribunal de distrito decidió que la «similitud sustancial» era el estándar apropiado para verificar la existencia de infracción. Y, al determinar si Mattel tenía derecho a un resarcimiento equitativo, concluyó que los dos modelos de Bratz y la inmensa mayoría de las versiones femeninas de las muñecas Bratz eran sustancialmente similares de las obras protegidas por derecho de autor de Mattel. El tribunal de distrito por lo tanto concedió una medida prohibiendo a MGA producir las muñecas infractoras o cualquier futura muñeca sustancialmente similar. Revisamos de nuevo la determinación del tribunal de distrito en cuanto al alcance de la protección de derecho de autor ...”.

*“**Modelo de la muñeca.** El tribunal de distrito prohibió a MGA comercializar o producir cualquier muñeca que incorporara el «modelo de producción de la muñeca Bratz» o el «modelo de Bratz, la Película» porque sostuvo que eran sustancialmente similares al modelo preliminar de Bryant. Al adoptar el estándar «sustancialmente similar», el tribunal de distrito le otorgó al modelo de Bryant una amplia protección de derecho de autor ... MGA alega que el tribunal de distrito debió hacer dado al modelo preliminar de Bryant solo una protección limitada contra obras virtualmente idénticas”.*

“Para determinar el alcance de la protección, primero debemos extraer cualquier elemento no protegible. Producir pequeñas muñecas de plástico que se asemejan a muchachas jóvenes es convencional en el mercado de las muñecas a la moda. A este concepto básico, las muñecas”.

“Bratz agrega rasgos exagerados, como cabeza y pies más grandes de lo normal. Pero muchas muñecas tienen características exageradas —considérense las cabezas exageradas de las muñecas Blythe y My Scene Barbies como ejemplos. Además, las mujeres han sido representadas con frecuencia con proporciones exageradas similares a las de las muñecas Bratz —desde Betty Boop hasta personajes de animé japonés y anuncios de Steve Madden. Por lo tanto, el concepto de representar a una joven a la moda con características exageradas, incluyendo cabeza y pies más grandes de lo normal, no es original y es una idea no protegible ...”

“Mattel alega que el modelo tenía derecho a una protección amplia porque hay muchas formas de representar una figura humana exagerada. Es verdad que existe una amplia gama de expresión para cuerpos con características exageradas: Uno podría hacer una muñeca a la moda con una nariz grande en lugar de una pequeña, o con una barriga

en lugar de una cintura estrecha. Pero no hay un gran mercado para muñecas a la moda que se vean como Patty y Selma Bouvier. Las niñas pequeñas compran muñecas a la moda con proporciones idealizadas —lo que significa cabezas, ojos y labios ligeramente más grandes; narices y cinturas ligeramente más pequeñas; y extremidades ligeramente más grandes a las que aparecen rutinariamente en la naturaleza. Pero esas características pueden ser exageradas en cierta medida: Haz la cabeza demasiado grande o la cintura demasiado pequeña y la muñeca será estrambótica, no idealizada”.

“La expresión de una muñeca que represente a una joven atractiva y a la moda con proporciones exageradas es, por lo tanto, altamente limitada ...: «Por estas limitaciones, el karate no es susceptible a una presentación completamente imaginativa»). Por la limitada gama de expresión, el modelo preliminar tiene derecho solo a una protección de derecho de autor limitada contra copiado virtualmente idéntico ... El tribunal de distrito erró al otorgar una amplia protección de derecho de autor contra obras sustancialmente similares al modelo.

*“**Bocetos de Bratz.** El tribunal de distrito también prohibió a MGA comercializar o reproducir casi todas las versiones femeninas de muñecas a la moda Bratz —no solo la primera generación de muñecas, sino también muñecas posteriores como «Bratz Nighty-Nite Yasmin» y «Bratz Campfire Felicia» — porque sostuvo que eran sustancialmente similares a los bocetos preliminares de Bryant. MGA alega que el tribunal de distrito erró al no extraer los elementos no protegibles y al aplicar el estándar de similitud sustancial”.*

“A diferencia de la limitada gama de expresión del modelo, existe una amplia gama de expresión para versiones femeninas de muñecas a la moda jóvenes y actuales con características exageradas. Los diseñadores pueden variar la pintura facial, el color y estilo del pelo y la ropa y accesorios, además de hacer variaciones del modelo. Una muñeca podría tener ojos marrones con sombra color bronce, pelo ondulado castaño, botas de cuero, una minifalda a cuadros azul con botones negros, aretes plateados y una cartera. Otra podría tener ojos verdes con sombra rosada, cabello castaño en un moño desordenado, plataformas doradas, jeans oscuros ajustados combinados con una blusa sin mangas color violeta, un brazalete de color turquesa junto con una estructura facial y corporal ligeramente diferente ...: «Novelty pudo haber creado otro peluche de un hombre flatulento de edad madura que no se pareciera para nada a Fred. Podría, por ejemplo, tener un copete rubio y una camiseta de guerra, tener una nariz dibujada en lugar de sobresaliendo sustancialmente de la cabeza, estar parado en lugar de instalado en un sillón y vestir shorts en lugar de pantalones azules». El tribunal de distrito no erró al otorgarle a los bocetos de las muñecas una protección de derecho de autor amplia contra obras sustancialmente similares”.

“Sin embargo, el tribunal de distrito sí erró al no extraer todos los elementos no protegibles de los bocetos de Bryant. Los únicos elementos no protegibles que el tribunal de distrito identificó fueron: (1) la semejanza de las muñecas con los humanos; (2) la presencia de cabello, cabeza, dos ojos y otras características humanas; (3) ropa, zapatos y accesorios humanos; (4) edad, raza, etnicidad y apariencias «urbana» o «rural»; (5) características estándar con relación a otras (como un cuerpo delgado); y (6) otros

tratamientos estándar de la materia. Y explicó que la «compilación particularizada y sinérgica y expresión de la forma y anatomía humanas que expresan un estilo único que transmite una apariencia y actitud distintiva» de las muñecas es protegible, junto a las maneras de las muñecas que expresan un «estilo audaz, contemporáneo y juvenil». Pero Mattel no puede reclamar un monopolio sobre las muñecas a la moda con una apariencia o actitud engreída, o muñecas con prendas de vestir deportivas y modernas —todas esas son ideas no protegibles».

“Este error fue significativo. Aunque la similitud sustancial fue el estándar apropiado, una conclusión de similitud sustancial entre dos obras no puede basarse en similitudes de elementos no protegibles ... Cuando obras de arte comparten una idea, con frecuencia serán «similares» en el sentido lego del término ... La «similitud sustancial» para determinar si hay una infracción de derecho de autor exige la similitud de la expresión, no de las ideas ... La pregunta clave siempre es: ¿Son las obras sustancialmente similares más allá del hecho de que representan la misma idea?».

“Las muñecas Bratz de MGA no pueden considerarse sustancialmente similares a los bocetos preliminares de Bryant simplemente porque las muñecas y los bocetos representen a jovencitas con estilo, grandes cabezas y actitud. Sin embargo, esto parece ser lo que el tribunal de distrito razonó:

«Especialmente importante para [la conclusión de similitud sustancial de] el Tribunal es la consistencia de la expresión particularizada de las cabezas, labios, ojos, cejas, características oculares, narices de las muñecas, así como la expresión particularizada de ciertas características anatómicas con respecto a otras (...) y poco énfasis en ciertas características anatómicas (en especial la nariz minimizada y los cuerpos pequeños y delgados de las muñecas). También es importante para el Tribunal la compilación y expresión particularizada y sinérgica de la forma y anatomía humanas que claramente expresan un estilo único y transmiten una apariencia o actitud distintiva».”

“Puede haber sido razonable sostener que algunas de las muñecas Bratz eran sustancialmente similares a los bocetos de Bryant, especialmente aquellas de la primera generación. Pero no vemos cómo el tribunal de distrito pudo haber concluido que la amplia mayoría de las muñecas Bratz, como la «Bratz Funk ‘N’ Glow Jade» o la «Bratz Wild Wild West Fianza», son sustancialmente similares —aunque sus prendas de vestir y estilos de pelo no se parezcan para nada dibujados por Bryant —salvo que estuviese basándose en la similitud de ideas”.

COMENTARIO: Sobre las diferencias entre las ideas y las formas de expresión, así como la exclusión de protección de las primeras y la tutela de las segundas por el derecho de autor, hay un importante arsenal jurisprudencial contenido en esta compilación. En todo caso, conforme al principio por el cual el derecho de autor no protege las ideas por sí mismas, sino solamente el

“ropaje con las que las ideas se visten”, la casación francesa ha afirmado que “un autor no puede pretender monopolizar un tema literario, una idea artística, los conocimientos científicos, los hechos históricos, las ideas políticas o publicitarias” (25-5-1992), porque la idea “no puede ser el objeto de una apropiación cualquiera al margen de la forma dada” (30-1-2007); o en términos del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que “... aunque sean creaciones del espíritu, la ideas no implican derechos de propiedad o de exclusividad. En consecuencia, el hecho de que alguien utilice una idea desarrollada por otro, no constituye por sí mismo una violación a las reglas del derecho de autor” (22-9-2006). En razón de ello, el plagio versa sobre la forma original de la obra preexistente y no respecto de la utilización de las mismas ideas, pues como lo ha aclarado la Suprema Corte de Justicia de México, no existe plagio “aunque el tema sea el mismo”, ya que “lo que la ley prohíbe es la reproducción de una obra ..., pero no que sobre el mismo tema se ejecuten otros trabajos” (27-10-1948), en virtud de lo cual, en palabras de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Argentina, “hay plagio cuando existe imitación de cierta magnitud respecto de la obra plagiada, no de la idea ...” (18-10-2002). Como puede verse del fallo que se reseña en esta ocasión, el Tribunal distinguió lo que eran las formas expresión originales de la “Barbie” y determinadas características de muñecas de figuras jóvenes destinadas especialmente a las niñas que son comunes a este tipo de producto (como las recogidas en varios modelos de la “Bratz”), aunque partan de la misma idea, pero con su propia forma de expresión. © **Ricardo Antequera Parilli, 2011.**

TEXTO COMPLETO:

No. 09-55673; Expediente judicial No 2:04-cv-09049 SGL-RNB

MATTEL, INC., sociedad de Delaware: Demandada, Demandante en Reconvención y Parte Recurrída vs. **MGA ENTERTAINMENT, INC.; MGA ENTERTAINMENT (HK) LIMITED**, sociedad mercantil de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; **ISAAC LARIAN**, persona natural: Demandados en Reconvención y Partes Recurrentes.

CARTER BRYANT, persona natural: Demandante, Demandado en Reconvención.

CARLOS GUSTAVO MACHADO GOMEZ, persona natural; **MGAE DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.**, sociedad mercantil de México: Demandados en Reconvención.

ANNE WANG: Tercero Demandado.

OMNI 808 INVESTORS LLC: Promoverte.

No. 09-55812. D.C. No. 2:04-cv-09049-SGL-RNB

CARTER BRYANT, persona natural: Demandante, Demandado en Reconvención, Parte Recurrída.

MGA ENTERTAINMENT, INC.; MGA ENTERTAINMENT (HK) LIMITED, sociedad mercantil de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; **ISAAC LARIAN**, persona natural: Demandados en Reconvención, Partes Recurrídas.

MATTEL, INC., sociedad de Delaware: Demandada, Demandante en Reconvención, Parte Recurrente.

CARLOS GUSTAVO MACHADO GOMEZ, persona natural; **MGAE DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.**, sociedad mercantil de México: Demandados en Reconvención.

Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California

Stephen G. Larson, Juez de Distrito, Preside

Argumentado y Sometido al Tribunal el 9 de diciembre de 2009—Pasadena, California

Presentado el 22 de julio de 2010

Ante: Alex Kozinski, Juez Presidente, Stephen S. Trott y Kim McLane Wardlaw, Jueces de Circuito.

Ponente: Juez Presidente Kozinski

ABOGADOS

E. Joshua Rosenkranz (expositor) y Lisa T. Simpson, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, New York, New York; Annette L. Hurst y Warrington S. Parker III, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, San Francisco, California; y Thomas J. Nolan y Jason D. Russell, de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Los Ángeles, California, por las partes recurrentes.

Daniel P. Collins (expositor), Kelly M. Klaus, Aimee Feinberg y Mark Yohalem, de Munger, Tolles & Olson LLP, Los Ángeles, California; y John B. Quinn, Susan R. Estrich, Michael T. Zeller y B. Dylan Proctor, de Quinn Emanuel Urquhart Oliver & Hedges, LLP, Los Ángeles, California, por la parte recurrida.

Simon J. Frankel, Margaret D. Wilkinson y Steven D. Sassaman, de Covington & Burling LLP, San Francisco, California; Steven M. Freeman y Steven C. Sheinberg, de Anti-Defamation League, New York, New York; y Michelle N. Deutchman, de Anti-Defamation League, Los Ángeles, California, por amici Anti-Defamation League et al.

DECISIÓN

KOZINSKI, Juez Presidente:

¿Quién es el dueño de Bratz?

I

Barbie fue la reina indiscutible del mercado de muñecas a la moda a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pero en 2001 entró al mercado la muñeca Bratz, “¡Las niñas con pasión por la moda!” [Bratz, *The Girls With a Passion for Fashion!*]. A diferencia de la relativamente recatada Barbie, las muñecas Bratz, urbanas, multiétnicas y a la moda, tienen actitud. Este arrojó tuvo aceptación, convirtiendo a las muñecas Bratz en un éxito

de la noche a la mañana. A Mattel, fabricante de la Barbie, no le hizo gracia la competencia, especialmente cuando supo que el hombre detrás de las Bratz era su antiguo empleado, Carter Bryant.

Bryant trabajaba en el departamento de Barbies Coleccionables, donde diseñó estilos de moda y peinados para muñecas Barbie de lujo destinadas a ser más un artículo de colección que un juguete. En agosto de 2000, mientras todavía era empleado de Mattel, Bryant les contó su idea de la línea de muñecas Bratz a dos empleados de MGA Entertainment, uno de los competidores de Mattel. Poco después, Bryant fue llamado para una reunión con Isaac Larian, el director ejecutivo [CEO] de MGA. Bryant llevó algunos bocetos preliminares, así como un maniquí fabricado a partir de una cabeza de muñeca de una papelería de Mattel, un cuerpo de Barbie y unas botas de Ken (el exnovio de Barbie). Las muñecas Zoe, Lupe, Hallidae y Jade en los dibujos de Bryant eventualmente salieron al mercado como Cloe, Yasmin, Sasha y Jade, la primera generación de muñecas Bratz.

Bryant firmó un contrato de consultoría con MGA el 4 de octubre de 2000, aunque tenía fecha 18 de septiembre. Bryant le dio a Mattel un preaviso de dos semanas el 4 de octubre y continuó trabajando allí hasta el 19 de octubre. Durante este lapso, Bryant también estaba trabajando con MGA para desarrollar las Bratz, creando incluso un modelo preliminar de Bratz¹. Un modelo preliminar es un cuerpo de plástico parecido a un maniquí sin color de piel, pintura en la cara, pelo o ropa.

MGA mantuvo en secreto la participación de Bryant en el proyecto Bratz, pero Mattel eventualmente se enteró, lo cual motivó múltiples demandas, que se consolidaron en el Tribunal Federal de Distrito. Los procedimientos en la instancia inferior se dividieron en dos fases, a saber: la Fase 1, que

¹ El modelo de hecho fue trabajado por un escultor independiente con aportes de Bryant. Las partes disputaron en el tribunal inferior si Bryant lo había “creado”, y el jurado concluyó que Bryant lo hizo. Esta conclusión no se cuestionó en la apelación.

conoció las pretensiones relacionadas con la titularidad de las muñecas Bratz; y la Fase 2, que está pendiente y conocerá las pretensiones faltantes. La presente es una apelación interlocutoria contra las órdenes equitativas emitidas en la conclusión de la Fase 1.

Durante la Fase 1, Mattel argumentó que Bryant violó su contrato laboral al ir a MGA con su idea de las muñecas Bratz en lugar de revelarla y cederla a Mattel. Asimismo alegó que como empleador, era el titular legítimo de los bocetos preliminares y el modelo elaborados por Bryant y que fueron violados por las posteriores muñecas Bratz de MGA. Además, Mattel afirmó que MGA adquirió ilegítimamente las ideas de los nombres “Bratz” y “Jade”, por lo que MGA debía transferirle las marcas comerciales de Bratz a Mattel.

Mattel ganó virtualmente todas las pretensiones en el tribunal inferior. El jurado concluyó que Bryant había pensado en los nombres “Bratz” y “Jade” y había creado los bocetos preliminares y el modelo preliminar mientras era empleado de Mattel. Además concluyó que MGA cometió tres violaciones a leyes estatales relacionadas con la participación de Bryant en el desarrollo de las muñecas Bratz, y emitió un veredicto general en el que se declaraba que MGA era responsable por infracción del derecho de autor de Mattel sobre las obras preliminares de Bryant relacionadas con las muñecas Bratz. Mattel solicitó más de un millardo de dólares por daños y perjuicios, pero el jurado solo le otorgó 10 millones de dólares, o aproximadamente 1% de ese monto, quizás porque encontró que solo una pequeña fracción de las muñecas Bratz era infractora (véase Pág. 10537 infra).

El tribunal de distrito concedió un resarcimiento equitativo en base a las conclusiones del jurado. En cuanto a las violaciones de leyes estatales, el tribunal de distrito impuso un fideicomiso forzoso [constructive trust] sobre todas las marcas que incluían los términos “Bratz” y “Jade”, esencialmente transfiriendo el portafolio de

marcas de Bratz a Mattel². La transferencia prohibía a MGA comercializar cualquier producto marca Bratz, como las muñecas Bratz (Bratz, Bratz Boyz, Lil’ Bratz, Bratz Lil’ Angelz, Bratz Petz, Bratz Babyz, Itsy Bitsy Bratz, etc.), los accesorios de las muñecas (Bratz World House, Bratz Cowgirlz Stable, Bratz Spring Break Pool, Bratz Babyz Ponyz Buggy Blitz, etc.), videojuegos (“Bratz: Girlz Really Rock”, “Bratz: Forever Diamondz”, “Bratz: Rock Angelz”, etc.) y Bratz, la película.

En cuanto a la reclamación por derecho de autor, el tribunal de distrito emitió una medida judicial que prohibía a MGA producir o comercializar virtualmente cualquier muñeca Bratz, así como cualquier versión futura de muñecas sustancialmente similares a las obras Bratz de Mattel, protegidas por derecho de autor. La medida cubría no solo las cuatro muñecas originales, sino también generaciones subsiguientes (v.gr., “Bratz Slumber Party Sasha” y “Bratz Girlfriendz Nite Out Cloe”) y otros personajes de las muñecas (v.gr., “Bratz Play Sportz Lilee” y “Bratz Twins Phoebe and Roxxi”).

En efecto, Barbie apresó a las Bratz. Y las Bratz apelaron.

II

[1] Un fideicomiso forzoso es un resarcimiento equitativo que obliga a la transferencia de propiedad tenida ilegítimamente a su titular legítimo (Communist Party of U.S. v. 522 Valencia, Inc., 41 Cal. Rptr. 2d 618, 623 (Cal. Ct. App. 1995); véase también Código Civil de California, Sección 2223: “Quien retiene una cosa ilegítimamente es fiduciario involuntario de la misma, en beneficio del titular”). El demandante que solicite la imposición de un fideicomiso forzoso debe demostrar: (1) la existencia de una res

² En base a la conclusión de que MGA adquirió ilegítimamente las ideas de los nombres “Bratz” y “Jade”, el tribunal de distrito también otorgó una medida judicial según la ley de competencia desleal [UCL] y una sentencia declarativa en cuanto al derecho de MGA sobre las marcas Bratz. Por simplicidad, nos referiremos solo al fideicomiso forzoso para describir todos los resarcimientos equitativos.

(bien o algún interés sobre un bien); (2) el derecho sobre esa res; y (3) la adquisición ilegítima o retención de esa res por otra parte que no tiene derecho sobre ésta (Communist Party, 41 Cal. Rptr. 2d at 623-24).

Antes de la fase de juicio, el tribunal de distrito sostuvo que el contrato laboral de Bryant cedía sus ideas a Mattel, y así lo interpretó el jurado. Lo que faltó que el jurado decidiera era cuáles ideas se le ocurrieron a Bryant durante su tiempo con Mattel. Concluyó que Bryant pensó en los nombres “Bratz” y “Jade” mientras era empleado de Mattel, y que MGA cometió varias violaciones a leyes estatales al interferir con el contrato de Bryant así como al ayudar y amparar su incumplimiento. Después de la fase de juicio, el tribunal de distrito impuso un fideicomiso forzoso sobre todas las marcas relacionadas con Bratz.

Revisamos esa decisión por abuso de discreción (véase GHK Assocs. v. Mayer Group, Inc., 274 Cal. Rptr. 168, 182 (Cal. Ct. App. 1990)).

A.

[2] Un fideicomiso forzoso sería apropiado solo si en primer lugar Bryant hubiere cedido sus ideas de “Bratz” y “Jade” a Mattel. Determinar si lo hizo exige la interpretación del contrato laboral de Bryant de 1999, que establece: “Acuerdo comunicar a la compañía, tan pronto y tan completamente como sea posible, todas las invenciones (según se define más adelante) concebidas o llevadas a la práctica por mí (individual o conjuntamente con terceros) en cualquier momento durante mi empleo con la Compañía (...) todos los derechos e intereses sobre dichas invenciones, y todos mis derechos e intereses sobre cualquier patente, derecho de autor, solicitudes de patentes o solicitudes de derecho de autor basadas en las anteriores” (énfasis nuestro). El contrato especifica que “el término ‘invenciones’ incluye, pero no se limita a, todos los descubrimientos, procesos, desarrollos, diseños, conocimiento técnico [know-how], programas de computación y fórmulas, sean patentables o no”. El tribunal de

distrito sostuvo que el contrato cedía las ideas de Bryant a Mattel, aunque las ideas no estuviesen incluidas en esa lista o mencionadas en cualquier otra parte del contrato³. Revisamos de novo la interpretación del contrato por el tribunal de distrito (véase L.K. Comstock & Co. v. United Eng’rs & Constructors Inc., 880 F.2d 219, 221 (9th Cir. 1989)).

Mattel resalta que la lista de ejemplos de lo que constituye una invención es ilustrativa y no exclusiva. Las ideas, sin embargo, son marcadamente diferentes a la mayoría de los ejemplos listados (Cf. People ex rel. Lungren v. Superior Ct., 926 P.2d 1042, 1057 (Cal. 1996): los tribunales evitan interpretaciones que haría “un elemento particular en una serie (...) marcadamente diferente a otros elementos en la misma lista”). Los diseños, procesos, programas de computación y fórmulas son concretos, a diferencia de las ideas, que son efímeras y con frecuencia reflejan rachas de inspiración que existen solo en la mente. Por otra parte, el contrato también enumera invenciones menos tangibles como “conocimiento técnico” [know-how] y “descubrimientos”. Y Bryant puede haber transferido derechos sobre innovaciones que no estaban representadas en forma tangible al ceder invenciones que “concibió” así como aquellas que llevó a la práctica.

[3] Concluimos que podría interpretarse que el contrato cubría a las ideas, pero el texto no exige esa lectura. Por lo tanto, el tribunal de distrito erró al sostener que el contrato, por sus términos, claramente cubría a las ideas. Si el tribunal de distrito hubiese reconocido la ambigüedad, podría haber evaluado si podía resolverse mediante evidencia extrínseca (véase Wolf v. Superior Court, 8 Cal. Rptr. 3d 649, 655-56 (Cal. Ct. App. 2004)). En varias etapas del litigio, las partes introdujeron evidencia que apoyaba sus respectivas interpretaciones del término “invenciones”. En contratos que Mattel redactó para otros empleados, por ejemplo, se cedían

³ Al contrario del argumento de Mattel, MGA mantuvo adecuadamente sus objeciones contra esta decisión.

expresamente sus “ideas” así como sus “invenciones”. Esto tiende a demostrar que el término “invenciones” solo no incluye a las ideas. Por otra parte, un ejecutivo de Mattel afirmó durante su deposición que era del conocimiento común en la industria del diseño que términos como “invención” y “diseño” efectivamente incluían a las ideas del empleado. Como el tribunal de distrito concluyó que el lenguaje del contrato era claro, no consideró la evidencia extrínseca que las partes presentaron. Incluso si lo hubiese hecho, quizás no hubiese podido resolver el significado del término “invenciones”. Si el significado depende en parte de la credibilidad de evidencia extrínseca en conflicto, un jurado adecuadamente instruido hubiese decidido la cuestión (véase *Morey v. Vannucci*, 75 Cal. Rptr. 2d 573, 579 (Cal. Ct. App. 1998)). Como debemos revocar el fideicomiso forzoso en cualquier caso, por las razones explicadas más adelante, este es un asunto del que el tribunal de distrito puede ocuparse al devolverse la causa.

B.

El fideicomiso forzoso tan amplio que el tribunal de distrito impuso debe ser revocado independientemente de si el contrato laboral de Bryant cedía sus ideas a Mattel. Incluso asumiendo que lo hacía, y que por lo tanto MGA se apropió ilegítimamente de los nombres “Bratz” y “Jade”, el valor de las marcas que la compañía eventualmente adquirió para la línea completa de Bratz fue significativamente mayor por esfuerzo de desarrollo propio, mercadeo e inversión de MGA. No obstante, el tribunal de distrito transfirió el portafolio marcario completo de Bratz de MGA a Mattel bajo el fundamento de que el “incremento del valor [de los bienes mantenidos en fideicomiso] se da al beneficiario del fideicomiso forzoso”. Como resultado, Mattel adquirió el fruto del trabajo duro de MGA, y no solo a apreciación del valor de las ideas que Mattel reclama como propias.

[4] En general, “el beneficiario del fideicomiso forzoso tiene derecho al incremento del valor de la propiedad en fideicomiso” (*Haskel Eng’g & Supply Co. v. Hartford Accident & Indem.Co.*, 144 Cal. Rptr. 189, 193

(Cal. Ct. App. 1978)). Esto es así “no porque [el beneficiario] tenga un derecho sustantivo [al aumento] sino más bien para evitar el enriquecimiento ilícito del contraventor de la ley-fiduciario forzoso” (*Ídem*). Por lo tanto, una persona que adquiera fraudulentamente una causa que vale \$100.000 en 2000 y que se valora en \$200.000 en 2010 por causa de un mercado inmobiliario fuerte, no puede quejarse cuando el titular legítimo tome el beneficio del incremento de \$100.000. “Es de simple equidad que un contraventor de la ley deba devolver este enriquecimiento fraudulento” (*Janigan v. Taylor*, 344 F.2d 781, 786 (1st Cir. 1965)).

[5] Este principio tiene su mayor fuerza cuando la valorización del bien se debe a factores externos más que a esfuerzos del adquirente ilegítimo (*Ídem* en 787). “Cuando el demandado saca provecho de la infracción, es necesario identificar las ganancias y separarlas sin separar los frutos del trabajo propio y esfuerzos legítimos del demandado” (*Dan B. Dobbs, Dobbs Law of Remedies: Damages-Equity-Restitution* § 6.6(3) (2d ed. 1993)). Esto es porque “el objeto de la restitución ha sido evitar llevarse la sangre del demandado junto con su alma” (*Ídem* § 6.6(3) n.4). Un fideicomiso forzoso, por lo tanto, “no es apropiado en todos los casos porque puede sobreexcederse en su trabajo” (*Ídem* § 4.3(2)).

[6] Cuando el valor del bien mantenido en fideicomiso se incrementa significativamente por los esfuerzos del demandado, un fideicomiso forzoso que transfiera las ganancias del trabajo del demandado al demandante usualmente va demasiado lejos. Por ejemplo, “si un artista adquirió pintura mediante fraude y las usó para reproducir un retrato valioso, no sugeriríamos que la parte defraudada debería tener derecho al retrato, o a las ganancias de su venta” (*Janigan*, 344 F.2d at 787). Incluso asumiendo que MGA tomó algunas ideas ilegítimamente, le agregó un tremendo valor al convertir las ideas en productos y, eventualmente, en una marca popular y altamente rentable. El valor agregado por el trabajo duro y creatividad de MGA hace parecer pequeño el valor de las ideas

originales que Bryant trajo consigo, incluso reconociendo la importancia de esas ideas. Inferimos que el jurado siguió el gran parte el mismo razonamiento cuando le otorgó a Mattel solo una pequeña fracción de los más de un millardo de dólares en ganancias ajustadas por intereses que MGA obtuvo por la marca.

A partir de las ideas de los nombres “Bratz” y “Jade,” MGA creó no solo la primera generación de muñecas Bratz (Cloe, Yasmin, Sasha y Jade), sino también muchos otros personajes Bratz (Ciara, Dana, Diona, Felicia, Fianna, etc.), así como generaciones subsiguientes de las cuatro muñecas originales (“Bratz Flower Girlz Cloe”, “Bratz on Ice Doll Yasmin”, etc.). MGA también generó otras líneas de muñecos, como las líneas Bratz Boyz, Bratz Petz y Bratz Babyz. E hizo una variedad de accesorios de las muñecas Bratz, así como varios videojuegos de Bratz y una película. Estos esfuerzos elevaron significativamente el perfil de la marca Bratz e incrementaron el valor de las marcas comerciales de Bratz.

[7] No es equitativo transferir esta marca de un millardo de dólares —cuyo valor es en enorme medida resultado de los esfuerzos legítimos de MGA— porque pueda haber empezado con dos nombres apropiados ilegítimamente. Esta imposición de un fideicomiso forzoso por el tribunal de distrito que obliga a MGA a entregar su derecho adquirido por trabajo fue un abuso de discreción y debe ser revocado.

III

[8] Mattel también reclama titularidad sobre los bocetos preliminares y el modelo preliminar de Bratz bajo el contrato laboral de Bryant, y que las posteriores muñecas Bratz de MGA infringen su derecho de autor sobre esas obras. Los bocetos y el modelo claramente eran “invenciones” según dicho término se define en el contrato laboral de Bryant con Mattel. Sin embargo, MGA alegó que contrato laboral no cedía dichos elementos porque Bryant los creó fuera del ámbito de su relación laboral con Mattel, en su propio tiempo. En sentencia sumaria, el tribunal de distrito

sostuvo que el contrato cedía las invenciones incluso si no se habían hecho durante horas laborables, en la medida en que fuesen creadas durante el lapso en el que Bryant era empleado de Mattel. Así instruido, el jurado concluyó que Bryant hizo los bocetos y el modelo mientras era empleado Mattel, y el contrato, por lo tanto, los cedió a Mattel⁴. Al jurado no se le pidió decidir si Bryant hizo los bocetos y el modelo durante horas laborables, y no está claro si los autos contienen cualquier evidencia en este respecto.

Una vez que Mattel estableció la titularidad de los bocetos y modelo preliminares de Bryant, presentó una reclamación por derecho de autor contra MGA. El tribunal de distrito le indicó al jurado que cualquier muñeca Bratz “sustancialmente similar” violaba el derecho de autor de Mattel sobre los bocetos y el modelo. Durante las deliberaciones, el jurado envió al juez una nota preguntándole si podían concluir que existía infracción en cuanto a la primera generación de muñecas Bratz pero no en las otras. El juez dijo que podían. El jurado devolvió un veredicto general concluyendo que MGA era responsable por violación de derecho de autor, pero otorgó a Mattel solo \$10 millones en daños y perjuicios, una minúscula fracción del más de un millardo de dólares a los que Mattel afirmó tener derecho. El tribunal de distrito pensó que no estaba claro cuáles muñecas Bratz, o cuántas muñecas, el jurado pensaba que eran infractoras, por lo que hizo sus propias conclusiones sobre la infracción al determinar si Mattel tenía derecho a un resarcimiento equitativo. El tribunal de distrito concluyó que la gran mayoría de las muñecas Bratz eran infractoras y prohibió a MGA producirlas o cualquier otra muñeca sustancialmente similar.

A.

El contrato laboral de Bryant de 1999 cede a Mattel las invenciones creadas “en

⁴ El jurado también concluyó que Bryant creó el maniquí, véase p.10530 *supra*, mientras estaba en Mattel. El maniquí fue desechado mucho antes de que se incoara el litigio, y era tan rudimentario que ninguna pretensión de derecho de autor se basa en él.

cualquier momento durante mi empleo con la compañía”⁵. MGA alega que “en cualquier momento durante mi empleo” cubre solo a las obras creadas dentro del ámbito de la relación laboral de Bryant, no aquellas creadas en su propio tiempo y fuera de sus funciones en Mattel. A Bryant no se le asignó la tarea de crear nuevas líneas de muñecas; él diseñaba prendas de vestir y peinados para las Barbies Coleccionables. En consecuencia, MGA alega que Bryant creó los diseños de Bratz y se le ocurrieron los nombres “Bratz” y “Jade” fuera del ámbito de su relación laboral, y que por lo tanto él era titular de la obra⁶.

El tribunal de distrito no estuvo de acuerdo, sosteniendo en sentencia sumaria que el contrato cedió a Mattel “cualquier muñeca o prendas de vestir de muñecas que [Bryant] hubiese diseñado durante el lapso de su relación laboral con Mattel”. Por lo tanto era irrelevante “si Bryant trabajó [en las Bratz] en su propio tiempo [o] durante sus horas laborables en Mattel”. Nuevamente, revisamos de novo la interpretación del contrato por parte del tribunal de distrito (véase L.K. Comstock, 880 F.2d at 221).

[9] La frase “en cualquier momento durante su empleo” es ambigua. Podría fácilmente referirse a todo el tiempo calendario que Bryant trabajó para Mattel, incluyendo noches y fines de semana. Pero también podría leerse más restrictivamente cubriendo solo a aquellas invenciones creadas durante

horas laborables (“durante mi empleo”), posiblemente incluyendo almuerzo y descansos breves durante el trabajo (“en cualquier momento”) ⁷. La evidencia extrínseca no resuelve la ambigüedad. Por ejemplo, una empleada testificó que era “del conocimiento común que mucha gente tenía empleos secundarios y hacían otros trabajos”, lo cual no era un problema en la medida en que se hiciera “en su propio tiempo” y “en su propia casa”. Ella aceptó cuando se le preguntó “¿Usted entendía que si usted diseñaba muñecas cuando estaba en casa en la noche usted era la dueña?”. Sin embargo, otro empleado testificó “todo lo que hice para Mattel le pertenecía a Mattel. De hecho, todo lo que hice mientras trabajaba para Mattel pertenecía a Mattel”.

[10] Como el lenguaje del contrato es ambiguo y alguna evidencia extrínseca apoya la lectura de cada una de las partes, el tribunal de distrito erró al otorgar una sentencia sumaria a Mattel en cuanto a esta cuestión y al sostener que el contrato claramente cedía las obras hechas fuera del ámbito de la relación laboral de Bryant (véase *City of Hope Nat’l Med. Ctr.*, 181 P.3d at 156). El asunto debió haberse sometido al jurado, que hubiese podido ser instruido para que determinara (1) si el contrato de Bryant cedía las obras creadas fuera del ámbito de su empleo en Mattel, y (2) si la creación por Bryant de los bocetos y el modelo estaban fuera del ámbito de su empleo.

⁵ El contrato exceptúa las invenciones que “califican según la disposición de la Sección 2870 del Código Laboral de California, el cual establece que el requerimiento de ceder ‘no se aplicará a una invención que el empleado desarrolle completamente en su propio tiempo, sin usar el equipo, suministros, instalaciones o información de secreto comercial del empleador, salvo aquellas invenciones que (1) se relacionen, al momento de la concepción o puesta en práctica de la invención, con el negocio del empleador (...) o (2) resultaran de cualquier trabajo ejecutado por el empleado para el empleador”.

⁶ No importará si a Bryant se le ocurrieron las ideas en el curso del empleo si el tribunal de distrito o un jurado adecuadamente instruido determina que en todo caso el acuerdo no cedía ideas. (Véase Parte II.A *supra*).

⁷ Mattel alega que como los empleadores ya son considerados los autores de las obras por encargo de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor, título 17 del Código de los Estados Unidos, Sección 201(b) [*Copyright Act*, 17 U.S.C. § 201(b)], el contrato tenía que cubrir a las obras hechas fuera del ámbito laboral. De lo contrario, los empleados estarían cediendo a Mattel obras de las que la compañía ya era titular. Pero el contrato proporciona a Mattel derechos adicionales al cubrir más que solo obras protegibles por derecho de autor. También puede solicitarse la ejecución del contrato ante un tribunal estatal, aunque las reclamaciones bajo la Ley sobre Derecho de Autor deben ser conocidas por un tribunal federal.

B.

El error de interpretación del contrato por el tribunal de distrito es suficiente para revocar la medida judicial de protección de derecho de autor. Al devolverse la causa, Mattel bien podría convencer a un jurado adecuadamente instruido de que el contrato cede las obras creadas fuera del ámbito del empleo, o que los bocetos preliminares y el modelo de Bratz creados por Bryant fueron creados dentro del ámbito de su empleo en Mattel. El tribunal de distrito tendría que decidir una vez más si otorgar una medida judicial de protección de derecho de autor. Por lo tanto creemos prudente conocer la apelación de MGA contra las decisiones sobre derecho de autor del tribunal de distrito.

[11] Mattel alegó que las muñecas Bratz de MGA violaban su derecho de autor sobre los bocetos y el modelo. Para ganar esta reclamación, Mattel tenía que establecer tres cosas. Primero, Mattel tenía que probar que era titular de derecho de autor de los bocetos y el modelo (lo hizo). Segundo, tenía que demostrar que MGA tenía acceso a los bocetos y el modelo (obvio). Tercero, tenía que establecer que las muñecas de MGA violaban los bocetos y el modelo (véase *Aliotti v. R. Dakin & Co.*, 831 F.2d 898, 900 (9th Cir. 1987)).

[12] Asumiendo que Mattel es el titular de los bocetos y modelo preliminares de Bryant, su derecho de autor sobre las obras cubriría solo su expresión particular de la idea de la muñeca engreída [bratty], no la idea misma (véase *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1971)). De lo contrario, la primera persona en expresar cualquier idea tendría un monopolio sobre la misma. Degas no puede prohibir a otros artistas pintar bailarinas, y Charlene Harris no puede evitar que Stephenie Meyer publique *Crepúsculo* solo porque Sookie vino primero. Igualmente, MGA era libre de ver los bocetos de Bryant y decir “¡Buena idea! nosotros también queremos crear muñecas bratty”.

[13] Mattel, claro está, alega que MGA fue más allá al copiar la expresión única de

Bryant de las muñecas bratty, no solo la idea. Para distinguir entre la inspiración permisible de ideas y el copiado no permisible de expresiones, hemos desarrollado una prueba “intrínseca/extrínseca” de dos partes (véase *Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp.*, 35 F.3d 1435, 1442 (9th Cir. 1994)). En la etapa inicial “extrínseca”, examinamos las similitudes entre las obras protegidas por derecho de autor y las cuestionadas, y luego determinamos si los elementos similares eran protegibles o no (véase ídem en 1442-43). Por ejemplo, las ideas, scenes a faire (características estándar) y componentes no originales no son protegibles (ídem en 1143-45). Cuando los elementos protegibles son “extraídos”, lo que queda es la expresión particular del autor de una idea, que definitivamente es protegible (ídem).

[14] Dado que otros pueden copiar libremente las ideas de una obra (y otros elementos no protegibles), comenzamos determinando la amplitud de la posible expresión de esas ideas. Si hay una amplia gama de expresión (por ejemplo, hay millones de formas de hacer una película sobre ataques alienígenas), entonces la protección de derecho de autor es “amplia” y una obra será infractora si es “sustancialmente similar” a la obra protegida por derecho de autor (véase ídem en 1439, 1146-47). Si hay solo una limitada gama de expresión (por ejemplo, hay solo determinadas formas de pintar una pelota saltarina roja en un lienzo blanco), entonces la protección de derecho de autor es “limitada” y una obra debe ser “virtualmente idéntica” para ser infractora (véase ídem; *Satava v. Lowry*, 323 F.3d 805, 812 (9th Cir. 2003): la escultura de una medusa de vidrio en vidrio solo tiene derecho a una limitada protección contra copiado virtualmente idéntico dada la limitada gama de expresión.

El estándar de infracción — sustancialmente similar o virtualmente idéntico—determinado en la etapa “extrínseca” si aplica en la etapa “intrínseca” (véase *Apple Computer*, 35 F.3d at 1443). Ahí le preguntamos, con frecuencia a jurados, si un observador ordinario razonable consideraría que las obras protegida y cuestionada son

sustancialmente similares (o virtualmente idénticas) (véase ídem en 1442). Si la respuesta es afirmativa, entonces la obra cuestionada es infractora.

El tribunal de distrito llevó a cabo un análisis extrínseco y determinó que los siguientes elementos de los bocetos y el modelo de Bryant no eran protegibles:

7. La semejanza o similitud a la forma humana y a su fisiología
8. La simple presencia de cabello, cabeza, dos ojos, cejas, labios, nariz, barbilla, boca y otros rasgos que siguen la anatomía y fisiología humana
9. Ropa, zapatos y accesorios humanos
10. Edad, raza, etnicidad, y apariencias “urbanas” o “rurales”
11. Rasgos anatómicos comunes o estándares relacionados con otros (nariz y cuerpos relativamente pequeños y delgados de las muñecas)
12. Scenes a faire o tratamientos comunes o estándares de la materia.

Concluyó que los siguientes elementos eran protegibles:

4. Compilación particularizada y sinérgica y expresión de la forma y anatomía humanas que expresan un estilo único y transmite una apariencia y actitud distintiva
5. Expresión particularizada de la cabeza, labios, ojos, cejas, rasgos de los ojos, nariz, barbilla, estilo del pelo y busto de las muñecas, incluyendo la acentuación o exageración de ciertos rasgos anatómicos (labios, ojos, cejas y rasgos de los ojos de las muñecas) y énfasis en ciertos rasgos anatómicos (nariz y cuerpos relativamente pequeños y delgados de las muñecas)
6. Ropa, zapatos y accesorios de las muñecas particularizados y no funcionales que expresan un estilo audaz, contemporáneo y juvenil.

En base a esta determinación, el tribunal de distrito decidió que la “similitud sustancial” era el estándar apropiado para

verificar la existencia de infracción. Y, al determinar si Mattel tenía derecho a un resarcimiento equitativo, concluyó que los dos modelos de Bratz y la inmensa mayoría de las versiones femeninas de las muñecas Bratz eran sustancialmente similares de las obras protegidas por derecho de autor de Mattel. El tribunal de distrito por lo tanto concedió una medida prohibiendo a MGA producir las muñecas infractoras o cualquier futura muñeca sustancialmente similar. Revisamos de nuevo la determinación del tribunal de distrito en cuanto al alcance de la protección de derecho de autor (véase *Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc.*, 225 F.3d 1068, 1073 (9th Cir. 2000)).

1. Modelo de la muñeca. El tribunal de distrito prohibió a MGA comercializar o producir cualquier muñeca que incorporara el “modelo de producción de la muñeca Bratz” o el “modelo de Bratz, la Película” porque sostuvo que eran sustancialmente similares al modelo preliminar de Bryant⁸. Al adoptar el estándar “sustancialmente similar”, el tribunal de distrito le otorgó al modelo de Bryant una amplia protección de derecho de autor (véase pp.10540-41 *supra*). MGA alega que el tribunal de distrito debió hacer dado al modelo preliminar de Bryant solo una protección limitada contra obras virtualmente idénticas.

[15] Para determinar el alcance de la protección, primero debemos extraer cualquier elemento no protegible. Producir pequeñas muñecas de plástico que se asemejan a muchachas jóvenes es convencional en el mercado de las muñecas a la moda. A este concepto básico, las muñecas.

Bratz agrega rasgos exagerados, como cabeza y pies más grandes de lo normal. Pero muchas muñecas tienen características exageradas — considérense las cabezas exageradas de las

⁸ El análisis del tribunal de distrito fue breve, por lo que debemos inferir esta conclusión. es posible que el tribunal de distrito también pensara que los dos modelos de MGA eran sustancialmente similares a algunos bocetos Bryant de los cuerpos de las muñecas. Incluso si esto fuera así, no cambiaría nuestro análisis porque los bocetos de cuerpos de muñecas no tenían más derecho de protección aquí que el modelo de Bryant.

muñecas Blythe y My Scene Barbies como ejemplos. Además, las mujeres han sido representadas con frecuencia con proporciones exageradas similares a las de las muñecas Bratz —desde Betty Boop hasta personajes de animé japonés y anuncios de Steve Madden. Por lo tanto, el concepto de representar a una joven a la moda con características exageradas, incluyendo cabeza y pies más grandes de lo normal, no es original y es una idea no protegible (Cf. Herbert Rosenthal, 446 F.2d at 742: “Pensamos que la producción de un alfiler de abeja con pedrería es un terreno privado más grande del que el Congreso tenía la intención de apartar (...) Un alfiler de abeja con pedrería es, por lo tanto, una ‘idea’ que los demandados eran libres de copiar”).

Mattel alega que el modelo tenía derecho a una protección amplia porque hay muchas formas de representar una figura humana exagerada. Es verdad que existe una amplia gama de expresión para cuerpos con características exageradas: Uno podría hacer una muñeca a la moda con una nariz grande en lugar de una pequeña, o con una barriga en lugar de una cintura estrecha. Pero no hay un gran mercado para muñecas a la moda que se vean como Patty y Selma Bouvier. Las niñas pequeñas compran muñecas a la moda con proporciones idealizadas —lo que significa cabezas, ojos y labios ligeramente más grandes; narices y cinturas ligeramente más pequeñas; y extremidades ligeramente más grandes a las que aparecen rutinariamente en la naturaleza. Pero esas características pueden ser exageradas en cierta medida: Haz la cabeza demasiado grande o la cintura demasiado pequeña y la muñeca será estrambótica, no idealizada.

[16] La expresión de una muñeca que represente a una joven atractiva y a la moda con proporciones exageradas es, por lo tanto, altamente limitada (Cf. *Data East USA, Inc. v. EPYX, Inc.*, 862 F.2d 204, 209 (9th Cir. 1988): “Por estas limitaciones, el karate no es susceptible a una presentación completamente imaginativa”). Por la limitada gama de expresión, el modelo preliminar tiene derecho solo a una protección de derecho de autor

limitada contra copiado virtualmente idéntico (Cf. *Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc.*, 323 F.3d 763, 766 (9th Cir. 2003): foto de botella de vodka merece solo una protección limitada por la limitada gama de expresión; *Satava*, 323 F.3d at 812 (similar)). El tribunal de distrito erró al otorgar una amplia protección de derecho de autor contra obras sustancialmente similares al modelo.

2. Bocetos de Bratz. El tribunal de distrito también prohibió a MGA comercializar o reproducir casi todas las versiones femeninas de muñecas a la moda Bratz —no solo la primera generación de muñecas, sino también muñecas posteriores como “Bratz Nighty-Nite Yasmin” y “Bratz Campfire Felicia”— porque sostuvo que eran sustancialmente similares a los bocetos preliminares de Bryant⁹. MGA alega que el tribunal de distrito erró al no extraer los elementos no protegibles y al aplicar el estándar de similitud sustancial¹⁰.

[17] A diferencia de la limitada gama de expresión del modelo, existe una amplia gama de expresión para versiones femeninas de muñecas a la moda jóvenes y actuales con características exageradas. Los diseñadores pueden variar la pintura facial, el color y estilo del pelo y la ropa y accesorios, además de hacer variaciones del modelo. Una muñeca podría tener ojos marrones con sombra color bronce, pelo ondulado castaño, botas de cuero, una minifalda a cuadros azul con botones negros, aretes plateados y una cartera. Otra podría tener ojos verdes con sombra rosada, cabello castaño en un moño desordenado, plataformas doradas, jeans oscuros ajustados combinados con una blusa sin mangas color violeta, un brazalete de color turquesa junto con una estructura facial y corporal ligeramente

⁹ La infracción puede ocurrir aunque la obra protegida por derecho de autor esté hecha en un medio diferente al de la obra cuestionada (*Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.*, 528 F.3d 1258, 1267-68 (10th Cir. 2008); véase *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 252 (2d Cir. 2006).

¹⁰ En contra del argumento de Mattel, el escrito inicial de MGA preservó adecuadamente estas objeciones contra la decisión del tribunal de distrito.

diferente¹¹ (véase *JCW Invs. v. Novelty, Inc.*, 482 F.3d 910, 917 (7th Cir. 2007): “Novelty pudo haber creado otro peluche de un hombre flatulento de edad madura que no se pareciera para nada a Fred. Podría, por ejemplo, tener un copete rubio y una camiseta de guerra, tener una nariz dibujada en lugar de sobresaliendo sustancialmente de la cabeza, estar parado en lugar de instalado en un sillón y vestir shorts en lugar de pantalones azules”). El tribunal de distrito no erró al otorgarle a los bocetos de las muñecas una protección de derecho de autor amplia contra obras sustancialmente similares.

[18] Sin embargo, el tribunal de distrito sí erró al no extraer todos los elementos no protegibles de los bocetos de Bryant. Los únicos elementos no protegibles que el tribunal de distrito identificó fueron: (1) la semejanza de las muñecas con los humanos; (2) la presencia de de cabello, cabeza, dos ojos y otras características humanas; (3) ropa, zapatos y accesorios humanos; (4) edad, raza, etnicidad y apariencias “urbana” o “rural”; (5) características estándar con relación a otras (como un cuerpo delgado); y (6) otros tratamientos estándar de la materia. Y explicó que la “compilación particularizada y sinérgica y expresión de la forma y anatomía humanas

¹¹ MGA alega que la ropa de muñecas no tiene derecho a protección de derecho de autor. El derecho de autor no protege “artículos útiles” que tengan una “función utilitaria intrínseca” aparte de su expresión o apariencia (véase 17 U.S.C. §§ 101, 102(a)(5). La ropa humana es considerada utilitaria y no protegible (véase *Poe v. Missing Persons*, 745 F.2d 1238, 1242 (9th Cir. 1984)). Sin embargo, los artículos destinados únicamente a representar la apariencia de ropa son protegibles (*Ídem*). Las muñecas no sienten frío o se preocupan por el pudor. Las prendas que visten no tienen ninguna función utilitaria (Cf. *Masquerade Novelty v. Unique Indus.*, 912 F.2d 663, 670-71 (3d Cir. 1990): las máscaras de narices de animales no tienen ninguna función utilitaria distinta a representar la apariencia de narices de animales; *Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corp.*, 703 F.2d 970, 973 (6th Cir. 1983): un avión de juguete simplemente representa la apariencia de un avión real y no tiene ninguna función utilitaria). Incluso si fuésemos a diferir de la carta de la Oficina de Derecho de Autor diciendo que la ropa de muñecas no está protegida, como MGA alega que deberíamos, la interpretación de la carta es obviamente errónea.

que expresan un estilo único que transmite una apariencia y actitud distintiva” de las muñecas es protegible, junto a las maneras de las muñecas que expresan un “estilo audaz, contemporáneo y juvenil”. Pero Mattel no puede reclamar un monopolio sobre las muñecas a la moda con una apariencia o actitud engreída, o muñecas con prendas de vestir deportivas y modernas —todas esas son ideas no protegibles.

[19] Este error fue significativo. Aunque la similitud sustancial fue el estándar apropiado, una conclusión de similitud sustancial entre dos obras no puede basarse en similitudes de elementos no protegibles (véase *Data East*, 862 F.2d at 209, claro error del tribunal de distrito al determinar que existía una similitud sustancial basada en elementos no protegibles). Cuando obras de arte comparten una idea, con frecuencia serán “similares” en el sentido lego del término. Por ejemplo, los dinosaurios de peluche en discusión en el caso *Aliotti v. R. Dakin & Company*, 831 F.2d at 901, eran similares en que eran dinosaurios de peluche —pero esa no es la clase de similitud que buscamos en el derecho de autor. La “Similitud sustancial” para determinar si hay una infracción de derecho de autor exige la similitud de la expresión, no de las ideas (véase *Ídem*). La pregunta clave siempre es: ¿Son las obras sustancialmente similares más allá del hecho de que representan la misma idea?

[20] Las muñecas Bratz de MGA no pueden considerarse sustancialmente similares a los bocetos preliminares de Bryant simplemente porque las muñecas y los bocetos representen a jovencitas con estilo, grandes cabezas y actitud. Sin embargo, esto parece ser lo que el tribunal de distrito razonó:

Especialmente importante para [la conclusión de similitud sustancial de] el Tribunal es la consistencia de la expresión particularizada de las cabezas, labios, ojos, cejas, características oculares, narices de las muñecas, así como la expresión particularizada de ciertas características anatómicas con respecto a otras (...) y

poco énfasis en ciertas características anatómicas (en especial la nariz minimizada y los cuerpos pequeños y delgados de las muñecas). También es importante para el Tribunal la compilación y expresión particularizada y sinérgica de la forma y anatomía humanas que claramente expresan un estilo único y transmiten una apariencia o actitud distintiva...

Puede haber sido razonable sostener que algunas de las muñecas Bratz eran sustancialmente similares a los bocetos de Bryant, especialmente aquellas de la primera generación. Pero no vemos cómo el tribunal de distrito pudo haber concluido que la amplia mayoría de las muñecas Bratz, como la “Bratz Funk ‘N’ Glow Jade” o la “Bratz Wild Wild West Fianna”, son sustancialmente similares — aunque sus prendas de vestir y estilos de pelo no se parezcan para nada dibujados por Bryant — salvo que estuviese basándose en la similitud de ideas.

* * *

El contrato laboral de Bryant no puede haber cedido de ninguna manera sus ideas de los nombres “Bratz” y “Jade” a Mattel, y el tribunal de distrito erró al sostener que lo hacía de manera tan inequívoca. Incluso si Bryant sí cedió sus ideas, el tribunal de distrito abusó en su discreción al transferir todo el portafolio marcarío de Bratz a Mattel. Por lo tanto revocamos el fideicomiso forzoso, la medida judicial según la ley de competencia desleal [UCL] y la sentencia declarativa concerniente a los derechos de Mattel sobre las marcas Bratz. El tribunal de distrito puede imponer un fideicomiso forzoso más limitado al devolverse la causa solo si hay una determinación adecuada de que Mattel es el titular de las ideas de Bryant.

[21] El tribunal de distrito erró al sostener, en la sentencia sumaria, que el contrato laboral le cedía las obras creadas fuera del ámbito del empleo de Bryant. Por lo tanto revocamos la medida judicial para protección del derecho de autor. Al devolverse la causa, Mattel tendrá que convencer a un jurado de que el contrato cedía los bocetos y modelo preliminares de Bryant, sea porque el

contrato cede las obras hechas fuera del ámbito del empleo o porque las obras no se hicieron fuera del empleo de Bryant. Y para justificar una medida de protección de derecho de autor, Mattel tendrá que demostrar que los modelos de Bratz eran virtualmente idénticos al modelo preliminar de Bryant, o que las muñecas Bratz son sustancialmente similares a los bocetos de Bryant sin considerar las similitudes entre ideas no protegibles.

Nada de lo que aquí decimos impide el otorgamiento de una compensación equitativa en base a conclusiones apropiadas¹². Como varios de los errores que hemos identificado aparecían en las instrucciones para el jurado, es posible que una porción significativa, si no todo, el veredicto del jurado y el otorgamiento de compensación por daños y perjuicios deban ser revocados, y quizás la causa completa deberá someterse a un nuevo juicio. Aquí no expresamos ninguna opinión sobre este asunto, salvo decir que cualquier procedimiento ulterior debe ser consistente con nuestra decisión.

Estados Unidos prospera con la competencia; Barbie, la típica joven estadounidense, también lo hará.

SE REVOCA EL RESARCIMIENTO EQUITATIVO. Cada parte responderá por sus propios costos judiciales.

¹² Declinamos conocer la apelación de MGA contra la orden de anulación del juicio y la contraapelación de Mattel contra la conclusión del privilegio abogado-cliente. Estos asuntos son posiblemente irrelevantes, y su resolución no es necesaria en esta apelación interlocutoria. Nuestra jurisdicción sobre estos temas también es dudosa (véase *Poulos v. Caesars World, Inc.*, 379 F.3d 654, 668-70 (9th Cir. 2004)). También nos negamos a conocer la apelación de MGA contra las decisiones del tribunal de distrito concernientes a las tres presuntas violaciones de la ley estatal, que Mattel alega que demuestran que MGA adquirió ilegítimamente las ideas de los nombres “Bratz” y “Jade”. Hemos concluido que el tribunal de distrito no analizó adecuadamente si Mattel es titular de las ideas de Bryant de conformidad con su contrato, por lo que es prematuro tratar de determinar si su adquisición por MGA fue ilegítima.