



Hoglund & Pamias, P.S.C.
Intellectual Property Law



PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

- Derecho de propiedad que se genera sobre los productos intangibles de la creatividad humana.
- Patentes
- Secretos de Negocios
- Marcas
- Derechos de Autor



Hoglund & Pamias, P.S.C.
Intellectual Property Law

MARCAS

¿QUÉ ES UNA MARCA?

- Todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios de otra persona
- Puede ser una palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos

EJEMPLOS:



TIPOS DE MARCAS

- Arbitrarias o fantásticas
- Sugestivas
 - "Piñata" para dulces.
- Descriptivas
 - "Restaurant Espectacular" para local de comida
- Genéricas
 - "Taller" para taller de mecánica

¿CÓMO SE OBTIENE UNA MARCA?

- Se obtiene por el uso en el mercado en conexión con productos o servicios. El dueño de la marca será el que primero la utilice en el mercado
- El registro de marcas en PR y/o Estados Unidos provee beneficios adicionales
- Registro: Puerto Rico vs. Estados Unidos
- Comenzar registro previo a mercadear bienes o servicio

¿POR QUÉ PROTEGER MI MARCA?

- Identificar y distinguir
- Ventaja competitiva
- Proteger inversión
- Activo de la empresa

“PINCHOS RICOS”



“PINCHERA LA
DEPRESIÓN”

¿QUÉ PASA SI NO REGISTRO MI MARCA?

- Otros pueden copiar y registrar la marca
- Otros pueden registrar una marca confusamente similar - Probabilidad de confusión
- Procesos contenciosos (demandas, cancelación)
- Problemas de evidencia y credibilidad
- Mayores gastos

MARCAS NO REGISTRABLES

- Materia que sea contraria a las leyes
- La bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia de PR, EU, cualquier otro estado, municipio o nación extranjera; o una imitación de los mismos
- El nombre, retrato, apodo, firma o combinación de éstos de una persona*
- Palabras descriptivas de productos o servicios en los cuales se usa

MARCAS NO REGISTRABLES (cont.)

- Palabras que indiquen género, especie, naturaleza, calidad o forma de los productos o servicios en los cuales se usa
- Marca idéntica o semejante a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas creando confusión o equivocación en la mente del público o dé lugar a engaño de los compradores

DERECHOS DE AUTOR

DERECHO DE AUTOR (“COPYRIGHTS”)

- Protección que se provee a los creadores de **“obras originales”** fijadas en un medio tangible de expresión, mediante la cual se confieren a su titular un conglomerado de facultades y derechos exclusivos sobre la obra
- Tipos:
 - Patrimoniales
 - Morales

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

- Obras literarias
- Obras musicales
- Obras dramáticas
- Pantomimas
- Obras pictóricas, gráficas o escultóricas
- Películas y otros trabajos audiovisuales
- Grabaciones de sonido
- Trabajos arquitectónicos

MATERIAL NO PROTEGIBLE

- Obras que no han sido fijadas a un medio de expresión tangible.
- Obras que no son de autoría original y que pertenezcan al dominio público.
- Ideas, conceptos, principios, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, descubrimientos o dispositivos (distintos de una explicación, descripción o ilustración).

MATERIAL NO PROTEGIBLE (cont.)

- Nombres, títulos, eslóganes y frases cortas, símbolos o diseños familiares, meras variaciones de ornamentación.

¿CÓMO SE OBTIENE EL DERECHO?

- Desde el momento que se crea una obra original y se fija en un medio tangible de expresión.
- No se requiere incluir la notificación de reserva de derechos de autor en obras publicadas con posterioridad al 1 de marzo de 1989. No obstante, se recomienda que se incluya.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

(cont.)

- En las obras visualmente perceptibles, la notificación debe incluir los siguientes tres elementos:
 - La palabra “Copyright”, su abreviación “Copr.”, o el símbolo ©
 - El año de la primera publicación de la obra
 - El nombre del titular de los derechos de autor.

© 2013 Roberto Ríos

Copyright 2013 Roberto Ríos - Copr. 2013 Roberto Ríos

Importancia del registro

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

- Titularidad y Autoría - ¿Quién es el titular de la obra?
- Tres principios generales que aplican a la titularidad de los derechos de autor
 - La persona que crea la obra
 - Trabajos por encargo (“*Work for hire*”)
 - Co-autoría

AUTOR

- Persona natural que crea la obra
- Persona que comisiona la obra y cumple con los requisitos de la doctrina de trabajo por encargo o “work-made-for-hire”.

DOCTRINA DE TRABAJO POR ENCARGO O “WORK MADE FOR HIRE”

A “work made for hire” is—

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or

DOCTRINA DE TRABAJO POR ENCARGO O “WORK MADE FOR HIRE” (cont.)

(2) a work specifically ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work” is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an “instructional text” is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in systematic instructional activities.

DERECHOS MORALES DE AUTOR

- Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico de 2012- Ley núm. 55 de 9 de marzo de 2012

DERECHOS MORALES DE AUTOR

- **Autor:**

Persona natural que genera una obra.

DERECHOS MORALES DE AUTOR

- Derechos morales – Son derechos exclusivos de un autor sobre su obra que existen por virtud de la relación personalísima entre el autor y su obra.
- Surgen al momento en que el autor fija la obra original en un medio tangible de expresión. Incluyen los siguientes derechos:

atribución

integridad

retracto

acceso

TIPOS

- **Derecho de atribución:** al reconocimiento de su condición de autor, cuando lo sea, así como evitar que se le atribuyan obras de las que no sea autor. Incluye el derecho a determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.
- **Derecho de retracto:** renunciar a la autoría cuando ya la obra no coincida con sus convicciones intelectuales o morales.

TIPOS (cont.)

•Derecho de integridad:

1. impedir la mutilación, deformación, o alteración de la misma, de modo que resulte en menoscabo de sus legítimos intereses o su reputación;
2. impedir la presentación pública o distribución de una obra mutilada, deformada, o alterada, de modo que resulte en menoscabo de sus legítimos intereses o su reputación; e

TIPOS (cont.)

3. impedir la destrucción culposa o negligente de un original o de un ejemplar único de la obra.

• **Derecho de acceso:** exigir el acceso razonable a la obra original o al ejemplar único, cuando se halle en poder de otro, a fin de poder ejercer cualquiera de sus derechos de autor.

DERECHOS MORALES DE AUTOR

La obra creada como un “trabajo hecho por encargo” no genera derechos morales, excepto que así se disponga mediante acuerdo escrito y firmado. Esto incluye aquella obra creada por el empleado en el curso regular de sus deberes, así como aquella creada por un contratista independiente bajo la figura de “trabajo hecho por encargo”, según definida en esta Ley.

DERECHOS MORALES DE AUTOR

- **Remedios**
 - Solicitar interdictos temporales o permanentes,
 - resarcimiento de los daños,
 - y obtener una indemnización económica.

REMEDIOS (cont.)

- En el caso de una obra registrada, y que la violación esté dirigida principalmente a generar un beneficio mercantil o económico, se puede optar por daños estatutarios, en lugar de los daños reales.
- Cuantía no menor de \$750 ni mayor de \$20,000 por violación por obra registrada, a discreción del tribunal.

REMEDIOS (cont.)

- La compensación será a base del número de obras registradas, independiente del número de copias que se hagan de la obra en cuestión en un momento dado.
- Si el caso se resuelve a favor del autor de una obra **registrada** o su derechohabiente, el tribunal **siempre** fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de éste.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL

- Acuerdos de Confidencialidad
- Cesión de Derechos
- Licencias
- Trabajo por Encargo “Work for Hire”
- Educación a Empleados
- Mantener Documentación Precisa



Hoglund & Pamas, P.S.C.
Intellectual Property Law

ACUERDO DE PUBLICACIÓN

ACUERDO DE PUBLICACIÓN

Acuerdos para la publicación de la revista en otros medios y formatos.

CLÁUSULAS MÁS IMPORTANTES

“Recitals”

- Definir los medios y formatos en que será publicada la revista.
- Ampliar o limitar los medios y formatos.



Hoglund & Pamias, P.S.C.
Intellectual Property Law

WHEREAS, Licensor desires to license Licensee to disseminate the Content (as hereinafter defined) of the Publication, in text, image, other electronic format or such other formats or on such other media as may now exist or hereafter be discovered, to end-users through the re-license or sale of information products using the media of DVD, CD-ROM, CD-I, tape, video tape or disk, audio cassette recordings, online hosts, internet services and all other electronic, computer or optical media or formats now known or hereafter discovered.

Sección 2: “Grant of license”

- Definir el tipo de licencia y su alcance. (2.1, 2.5)
 - Exclusiva, no exclusiva
 - Derechos conferidos
 - Determinar el territorio

Sección 2: “Grant of license”

- U. P. R. retiene los derechos de propiedad intelectual. (2.2)
- Limitación al contenido editorial (2.3)

Sección 2: “Grant of license”

- Limitación al uso de marcas y logos de la U. P. R. (2.4)
 - Ejemplo restrictivo. Se puede cambiar para flexibilizar el uso de las marcas y logos.

Sección 3: “Payments and Reports”

- Establecer el por ciento de regalías y la frecuencia del pago y de los reportes.
- Por ciento de regalías y términos se establecen acorde a las circunstancias.

Sección 4: “Representations and Warranties”

- UPR asegura que cuenta con la autorización, derecho y capacidad para otorgar la licencia.
 - Contratos de cesión, licencia y “work for hire”



Sección 4: “Representations and Warranties” (cont.)

- Relevos de responsabilidad

Sección 5: “Intellectual Property Ownership and Infringement”

- UPR retiene todos los derechos.
- Se imponen obligaciones al Editor para que proteja y vele por la propiedad intelectual de la UPR.

Sección 7: “Term and Termination”

- Se establece el término del contrato y las condiciones para resolverlo o cancelarlo.
- Término varía de acuerdo a las circunstancias.

Sección II: “Governing Law, Jurisdiction and Venue”

- Establece el foro para dilucidar controversias e instar litigios.
- Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y Tribunal Federal de Estados Unidos
- No arbitraje u otro foro fuera de Puerto Rico.



CLÁUSULAS ESTÁNDARES

- Force majeure
- Assignment
- Notices
- Waiver
- Entire Agreement
- Counterparts

ACUERDO DE PUBLICACIÓN

Acuerdos con autores para la publicación de artículos
en la revista de la Universidad de Puerto Rico

CLÁUSULAS MÁS IMPORTANTES

Sección 3: “Grants of Rights in the Article”

- Definir el tipo de licencia y su alcance:
 - Derecho a la primera publicación
 - Exclusiva, no exclusiva
 - Derechos conferidos
 - Determinar el territorio

Sección 4: “Rights Reserved to Author”

- Autor retiene todos los derechos sobre la obra, sujeto a los términos del acuerdo.
- Puede publicar la obra en otro medio o formato, pero tiene que esperar 30 días (“right of first publication” de la UPR).

Sección 5: “Compensation”

- Varía conforme a las circunstancias de cada caso.
 - Ejemplo sin comensación

Sección 6: “Right of Publicity”

- Necesario para poder mercadear y dar publicidad a la obra

Sección 7: “Termination”

- No tiene término de duración, pero se puede resolver o cancelar en cualquier momento.

Sección 8: “Warranties and Obligations”

- Sumamente importantes para la UPR
- Autor certifica que la obra es original y cuenta con el derecho y capacidad legal para otorgar la licencia.

Sección 8: “Warranties and Obligations” (cont.)

- Se requiere al Autor obtener autorización para utilizar material perteneciente a terceras personas.
- Relevo de responsabilidad

Sección II: “Infringements”

- UPR puede instar reclamaciones y procedimientos judiciales para reivindicar los derechos adquiridos.

Sección 14: “Governing Law, Jurisdiction and Venue”

- Establece el foro para dilucidar controversias e instar litigios.
- Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y Tribunal Federal de Estados Unidos
- No arbitraje u otro foro fuera de Puerto Rico.



CLÁUSULAS ESTÁNDARES

- Waiver
- Force majeure
- Severability
- Assignability
- Integration
- Counterparts
- Miscellaneous
- Headings



Hoglund & Pamas, P.S.C.
Intellectual Property Law

ACUERDO DE TRABAJO POR ENCARGO



ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

- UPR se considera el autor y titular de la obra.
- No obstante se autoriza al escritor para que pueda usar, publicar, distribuir la obra.



ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

- Debe hacerse antes de la creación del artículo y su publicación en la revista.
- No obstante, en aquellos casos en que no se otorgó un acuerdo antes de la creación y publicación del acuerdo, se puede otorgar uno “nunc pro tunc” para retrotraer la cesión a una fecha anterior.



ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

- También se puede hacer un acuerdo de cesión, cuando el trabajo no fue por encargo.
- Escritor se compromete a otorgar todos aquellos documentos que sean necesarios para preservar los derechos de la UPR.

RESUMEN

- Entendimos los tipos de propiedad intelectual y cómo afectan la operación de una empresa.
- Debemos proteger y mantener toda la propiedad intelectual.
- Establecemos prácticas y procedimientos de protección de propiedad intelectual.



Hoglund & Pamias, P.S.C.
Intellectual Property Law

Gracias

Q&A