



# CONTRATOS I P



Paola Zaragoza Cardenales

# Como valorar tu IP

- Costos de remplazo
- Ingresos incrementales/  
cashflow
- Mercado: transacciones y  
comportamiento
- Cuota de mercado
- Características de la industria
- Probabilidad de crecimiento



# Auditoría

- Identificar activos existentes y potenciales
- Identifique la cobertura y las lagunas en la protección de sus activos
- Asegúrese de que realmente posee los activos que son estratégicos para su negocio
- Identifique activos no utilizados que le cuestan dinero a su empresa y los poco utilizados que pueden ayudarlo a generar ingresos
- Identifique los activos de terceros que podría estar utilizando y que crean un riesgo para su negocio



# Auditoría

- Cuando te estás determinando tu estrategia de negocio o reorganizando
- Antes de trabajar con prestamistas o inversionistas
- Antes de formar alianzas (partnerships) o mergers & acquisitions
- Cuando estás buscando generar más ingreso o bajar costos
- Cuando estás preparando un contrato de licencia o hay un litigio



# Auditoría

- Las políticas y estrategias de PI de su empresa
- Acuerdos con componentes de IP
- Una lista de empleados clave y personal que gestiona los activos con sus acuerdos laborales
- Una lista de los activos de propiedad intelectual y la documentación relacionada
- Una descripción de cualquier disputa relacionada con la propiedad intelectual



# Importancia

- Proporciona claridad sobre quién es el propietario.
- Asegura tu negocio
- Te ayuda a mantenerte competitivo.
- Te ahorra tiempo



# Aspectos

- La identificación de las partes involucradas, sus derechos, deberes y obligaciones.
- La definición del objeto del acuerdo y la descripción detallada de las obras protegidas.
- La especificación de la duración del contrato y las causales de término.
- La inclusión de cláusulas de confidencialidad.
- En caso de que existan regalías u otro tipo de remuneraciones, el establecimiento con precisión de las condiciones de pago.



# Términos

- **Patente:** Documento legal presentado por un gobierno que otorga al propietario los derechos exclusivos sobre una invención durante un período específico.
- **Copyright:** Un derecho legal otorgado a los desarrolladores de obras originales, como música, libros y obras de arte, que les otorga control total sobre el uso y asignación de sus creaciones.
- **Marca registrada:** Palabra, símbolo o frase que determina y diferencia un producto o servicio de otros.
- **Secreto comercial:** datos o detalles confidenciales que le dan a una empresa una ventaja competitiva, que generalmente no es conocida por el público.
- **Infracción:** El uso no autorizado o la infracción de los derechos de propiedad intelectual de otra persona, como duplicar o hacer circular su trabajo sin consentimiento.
- **Licencia:** Un contrato legal que permite a otra persona utilizar una invención patentada, una obra protegida por derechos de autor o una marca registrada a cambio de un pago u otro tipo de pago.



# Cláusulas

- **Definición de los derechos de propiedad intelectual involucrados:** Esta cláusula debe identificar claramente los derechos de propiedad intelectual que se están otorgando, cediendo o licenciando.
- **Alcance de los derechos otorgados:** Esta cláusula debe especificar los usos que se pueden hacer de los derechos de propiedad intelectual otorgados.
- **Duración del contrato:** Esta cláusula debe establecer por cuánto tiempo durará el contrato.
- **Cláusulas de confidencialidad:** Estas cláusulas deben establecer las condiciones bajo las cuales se puede divulgar información confidencial relacionada con los derechos de propiedad intelectual involucrados.
- **Retribución:** Esta cláusula debe establecer la forma en que se remunerará al titular de los derechos de propiedad intelectual.
- **Cláusulas de terminación:** Estas cláusulas deben establecer las causas por las cuales el contrato puede ser terminado.

# Cláusulas

## ...Definición de propiedad intelectual

- Al definir la propiedad intelectual en un contrato, mantenga su definición lo más amplia posible.
- Por ejemplo, limitar la definición a una propiedad intelectual registrada otorga a una parte el derecho a compartir secretos comerciales, conocimientos técnicos e información confidencial.
- Tenga en cuenta que los contratos pueden estar restringidos geográficamente. Entonces, si su acuerdo se limita a un país específico, incluya una definición de propiedad intelectual que se aplique en ese lugar en particular.

# Cláusulas

## Propiedad

Indique la titularidad de la propiedad intelectual que se utiliza o desarrolla a lo largo de la relación con su empleado o socio.

Esto deja claro que cuando los empleados dejan un trabajo después de crear una propiedad intelectual y creen que pueden llevarse consigo los derechos de propiedad intelectual, eso no va a suceder.

El hecho de que hayan creado una propiedad intelectual durante el empleo no otorga a los empleados el derecho a poseerla.

# Cláusulas

## Acceso

Un contrato debe especificar quién está autorizado a acceder a la propiedad intelectual, cuándo y durante cuánto tiempo.

Algunas empresas incluso celebran acuerdos de no competencia para evitar que los empleados trabajen en un área relacionada durante un tiempo específico después de dejar la empresa.

Como este tipo de acuerdo es limitado, puede idear otras formas de proteger los datos, por ejemplo, configurando el acceso a la información a través de un servidor o base de datos seguros.

# Claúsulas

## **Confidencialidad**

**La cláusula de confidencialidad es la parte más importante de cualquier acuerdo relacionado con la propiedad intelectual.**

**Debido al auge de la alta competencia y la innovación, las empresas deben ser proactivas y preocuparse por las medidas de seguridad.**

**Cualquier contrato debe enfatizar el deber de mantener información confidencial y proporcionar declaraciones claras sobre las consecuencias del incumplimiento de ellas.**

# Cláusulas

## Indemnización

Una indemnización obliga a una de las partes a compensar a la otra por los daños y perjuicios.

Las cláusulas de indemnización relacionadas con la propiedad intelectual pueden pasarse por alto en los contratos, lo que plantea el problema de reclamar algo a cambio. Asegúrese de que no suceda con su acuerdo.

Mencione siempre el alcance y el período de indemnización en su contrato.

# GARANTÍAS

## Garantía expresa

Una garantía expresa surge de una afirmación definitiva en una propiedad intelectual.

contrato por una parte que un hecho es verdadero en el cual la otra parte tenía la intención de basarse y se basó en celebrar el contrato, pero las declaraciones de opinión o estética no crean ninguna garantía.

## Garantía implícita de título en cesiones

El cedente garantiza implícitamente al cesionario que posee o controla el interés de propiedad en la propiedad intelectual dentro del alcance de la cesión y no ha transferido previamente dicho interés a cualquier otra parte.

## Fallo de garantía

En un contrato de propiedad intelectual una parte garante se compromete a mantener a la otra parte contratante parte indemne de cualquier responsabilidad ante un tercero debido al incumplimiento de una garantía por parte del parte hasta el valor de la contraprestación recibida por la parte garante en el contrato.

## Renuncia de garantía

Las partes de un contrato de propiedad intelectual pueden renunciar o limitar el alcance de cualquier garantía. o los remedios por el incumplimiento de cualquier garantía, siempre que el lenguaje al respecto sea inequívoco.

# Cláusulas

## Construcción práctica

- (a) El significado de los términos de un contrato de propiedad intelectual puede explicarse por evidencia de conducta entre las partes en la misma u otras transacciones que establezca una base común para la interpretación y por evidencia de prácticas profesionales habituales aplicables de los cuales las partes tenían o deberían haber tenido conocimiento.
- (b) Los términos expresos de un contrato de propiedad intelectual, junto con evidencia de otros como la conducta de las partes y las prácticas consuetudinarias aplicables, deben interpretarse de manera consistente con entre sí cuando sea posible, pero en caso de inconsistencias, los términos expresos prevalecerán sobre la conducta y la costumbre, y la conducta prevalece sobre la costumbre.
- (c) Los términos de un contrato de propiedad intelectual relacionados con ejecuciones sucesivas se refieren a dichas prestaciones sin necesidad de reformulación a menos que se requiera expresamente lo contrario.



## Regalías y condiciones de pago

Definen cómo el licenciante deberá pagar las regalías y en qué términos. Es importante explicar la naturaleza de las regalías y si se calcularían en función de los ingresos netos o de las ganancias obtenidas por la venta de la patente. El primero ayuda a mantener un pago mínimo o garantizado al licenciante con regularidad, mientras que el segundo proporciona regalías basadas en las ganancias o los ingresos netos calculados.

Las partes deben negociar la naturaleza de los pagos, junto con el período dentro del cual el licenciario deberá realizar el pago al licenciante.

## Cláusula de rescisión

Esta cláusula define las condiciones y situaciones para la terminación del contrato de licencia de patente. Es posible que el contrato se rescinda automáticamente una vez que el tiempo acordado haya excedido la licencia. Sin embargo, esta cláusula también incluye detalles sobre las condiciones previsibles que podrían invalidar la ejecución del contrato (también puede incluirse en una cláusula de fuerza mayor separada).

La cláusula también incluye situaciones en las que las partes del acuerdo han violado sus obligaciones materiales o fundamentales mencionadas en el acuerdo, lo que hace imposible continuar con el acuerdo. En tal caso, la cláusula de rescisión incluirá el procedimiento completo de rescisión, como el envío de una notificación o la fijación de un plazo determinado para subsanar la infracción, en defecto del cual el acuerdo será rescindido por la otra parte.

## Ley aplicable y jurisdicción

La cláusula de ley aplicable proporciona detalles sobre la ley aplicable al acuerdo y su aplicabilidad, y la cláusula de jurisdicción proporciona detalles sobre la jurisdicción del tribunal para considerar cualquier disputa que pueda surgir en relación con el acuerdo. Se recomienda mantener la ley aplicable y la jurisdicción similares para evitar problemas legales en el futuro, considerando que puede resultar difícil para los tribunales de un estado examinar un contrato ejecutado de acuerdo con las leyes del otro estado.

Tenga cuidado al redactar esta cláusula, ya que es la cláusula a la que recurrirá en caso de cualquier disputa. Prefiere que la ley aplicable y la jurisdicción sean las mismas que la jurisdicción para la cual el licenciante había otorgado los derechos de licencia de patente al licenciatario.

## Duración de los acuerdos de licencia

Considerando la naturaleza de la invención, esta cláusula proporciona detalles sobre la duración del acuerdo en ausencia de cualquier terminación realizada por las partes del acuerdo. Dependiendo de las negociaciones entre las partes, las partes pueden decidir mantener la duración corta por primera vez (como 1 año) y luego extender o renovar el plazo del acuerdo de acuerdo con los resultados del primer acuerdo.

# Intellectual property contract checklist

- Add IP definition and keep it wide
- Specify who owns intellectual property
- Cover who/when/how long can access it
- Add a clause about confidentiality
- Outline the consequences of breaching a contract
- Be specific about indemnity clause

# CESIÓN

Un contrato de cesión es un acuerdo por el cual una parte, denominada cedente, transmite a otra parte, denominada cesionario, la propiedad de una obra, invención, marca o diseño industrial, a cambio de un pago fijo. El cedente deja de ser el titular de la obra, invención, marca o diseño industrial, y el cesionario se convierte en el nuevo titular.

Los contratos de cesión pueden ser utilizados para vender una obra, una invención, una marca o un diseño industrial. Por ejemplo, un inventor puede vender su patente a una empresa, o un autor puede vender los derechos de autor de su obra a una editorial.



# LICENCIA

Define los términos y condiciones bajo los cuales el titular de los derechos de autor otorga permiso a otra parte para utilizar, reproducir o distribuir la obra sin transferir la propiedad.

Un contrato de licencia es un acuerdo por el cual una parte, denominada licenciante, otorga a otra parte, denominada licenciataria, el derecho a utilizar una obra, invención, marca o diseño industrial, a cambio del pago de una regalía.

El licenciante conserva la propiedad de la obra, invención, marca o diseño industrial, pero el licenciataria tiene el derecho a utilizarla de acuerdo con los términos del contrato.

Los contratos de licencia pueden ser de diferentes tipos, según el tipo de obra, invención, marca o diseño industrial que se esté licenciando. Por ejemplo, los contratos de licencia de software son muy comunes, y pueden ser utilizados para otorgar a los usuarios el derecho a utilizar un software por un período de tiempo determinado.

Los contratos de licencia también pueden ser utilizados para otorgar a los fabricantes el derecho a producir bienes con una marca registrada, o a los distribuidores el derecho a vender bienes con una marca registrada.

# CESIÓN V. LICENCIA

En una cesión, la creadora vende su propiedad derechos (en todo o en parte) y ya no tiene control sobre cómo el comprador utiliza la obra

- La asignación puede ser parcial (por ejemplo, asignar la película derechos a una parte y los derechos de televisión a otra)
- En una licencia, el creador mantiene su propiedad derechos, pero da permiso para que el comprador ejercer algunos de los derechos del creador
- Las licencias también pueden ser concesiones parciales de derechos.

# COMO FUNCIONAN?

- Cualquiera o todos los paquetes de derechos del propietario de los derechos de autor puede ser transferido a otra persona.
- La transferencia de propiedad de los derechos de autor se denomina 'asignación.'
- El permiso formal sin transferencia se llama 'licencia.'
- Las cesiones y licencias de derechos de autor son legales. acuerdos que deben constar por escrito. Oral El permiso no es suficiente, por eso tenemos Incluimos una cláusula escrita en nuestro contrato. plantilla.

Un acuerdo de licencia de patente describe los términos y condiciones bajo los cuales el licenciataria puede utilizar la tecnología patentada. Esto ayuda al licenciante a proteger su tecnología al garantizar que el licenciataria no haga un mal uso de la tecnología ni infrinja la patente.

Facilita la transferencia de tecnología al permitir que el licenciataria utilice la tecnología patentada en sus productos o servicios, ayudando así al licenciataria a desarrollar nuevos productos o mejorar los existentes, mientras que el licenciante se beneficia del uso de su tecnología por parte del licenciataria.

Puede ayudar a mitigar el riesgo de demandas por infracción. Al conceder licencias de tecnología a otras partes (licenciataria), el licenciante puede reducir la probabilidad de infracción al otorgar a los licenciataria el derecho legal a utilizar la tecnología.

Un acuerdo de licencia de patente puede ser una fuente de ingresos para el licenciante. Al otorgar licencias de su tecnología a terceros, el licenciante puede ganar regalías u otras formas de compensación.

El acuerdo de licencia puede brindar oportunidades para ingresar a mercados no explotados. Los términos del acuerdo pueden permitir el acceso a mercados que de otro modo estarían restringidos a las importaciones, eludir impuestos a las exportaciones o reducir los riesgos típicamente asociados con la expansión a los mercados internacionales.



## Carta Acuerdo (Carta de Intención)

- Acuerdo simple de 1 a 2 páginas; proporciona un período de tiempo corto (3-6 meses) para negociar una licencia con la universidad. Normalmente se utiliza cuando la empresa quisiera “guardar bajo llave” los derechos de propiedad intelectual mientras se llevan a cabo las debidas diligencia o hablar con inversores y otros socios potenciales.

## Acuerdo de opción

- Proporciona un derecho limitado en el tiempo (1-2 años) para que una empresa obtenga una acuerdo de licencia “ejerciendo” la opción de negociar esta licencia.

Normalmente se utiliza cuando la empresa desea realizar más investigaciones y desarrollo para evaluar la tecnología antes de firmar una licencia completa acuerdo. Sin derecho a vender.

- Proporciona a una empresa el derecho a utilizar comercialmente propiedad intelectual como como patente o derecho de autor. Detalla los términos financieros y legales bajo los cuales La Universidad otorga al licenciatarario los derechos para utilizar comercialmente este propiedad intelectual.

Nota: Muchos acuerdos de investigación detallan posibles acuerdos de licencia.

sin efectuar términos, p.e. tiempo futuro (“concederá”) o lenguaje que cite un opción de negociación por tiempo limitado; Otro enfoque es simplemente mencionar un acuerdo interinstitucional separado (All).

A través de este acuerdo, el propietario de los derechos de autor puede otorgar a otras personas o empresas la "licencia" para explotar monetariamente los derechos de autor, por ejemplo, creando una reimpresión o reproduciendo o distribuyendo las obras originales en los términos y condiciones del propietario. La licencia puede ser muy limitada en alcance, tiempo o territorio. A cambio de tal derecho, el propietario recibe una regalía o una cantidad acordada por las partes. No transfiere permanentemente el derecho de autor a otra persona; solo tiene licencia por un tiempo determinado.

Un acuerdo de licencia musical es un contrato entre el creador de la música y un tercero para intercambiar su composición a cambio de una contraprestación, lo que otorga al tercero el derecho de publicar o distribuir la música en diversas formas.

Este contrato otorga al empleador los derechos sobre las creaciones de su empleado durante el período de su empleo. Por lo general, el contrato de trabajo contiene una cláusula según la cual todas las creaciones de un empleado son producto del negocio del empleador. Además, este tipo de acuerdos y cláusulas también protegen la información confidencial de la empresa. Los DPI, en una relación empleador-empleado, se asignan por defecto al empleador en el caso de derechos de autor, pero no ocurre lo mismo con respecto a las marcas y patentes. Por lo tanto, para este fin es necesario celebrar un acuerdo de cesión de invenciones por separado.

## ¿Qué hace una licencia?

- Una licencia de derechos de autor es un documento o contrato formal. cláusula que detalla qué derechos se otorgan, la medida en que se pueden utilizar los materiales y la longitud del tiempo que se pueden utilizar los materiales.
- Una licencia de derechos de autor puede otorgar todo o parte del paquete de derechos de autor:
  - Reproducción
  - Distribución
  - Realización de obras derivadas
    - Actuación pública
    - Exhibición pública
    - Transmisión digital

Las licencias de derechos de autor pueden ser:

- Exclusivo o No Exclusivo – si el contratista otorga

Licencia del Estado de Minnesota, ¿pueden también otorgar una licencia para  
¿Otros colegios y universidades?

- Libre de derechos o derechos gestionados: ¿le debe al contratista?  
dinero por cada uso adicional de los materiales (regalías) o es  
¿La tarifa por el desarrollo de los materiales es la única tarifa?

- Transferible o Intransferible – ¿Se puede transferir la licencia?  
a otro partido?

- Sublicenciable o no sublicenciable: ¿puede otorgar otra  
partido de todos o parte de sus derechos?

- Mundial o geográficamente limitado: ¿la licencia otorga

¿Tienes derechos en todo el mundo? ¿O sólo derechos en Minnesota o Estados Unidos?

- Perpetua o por tiempo limitado: ¿caduca la licencia?

- Revocable o irrevocable – ¿Puede el creador rescindir el contrato?  
licencia en el futuro?

Licencia exclusiva: Una licencia de marca exclusiva proporciona al licenciatarlo el derecho a utilizar la marca con exclusión de todos, incluido el licenciante.

Por lo tanto, el titular de la marca no puede utilizar la marca por sí mismo ni puede licenciar cualquier derecho a otros. El licenciatarlo sigue siendo el único usuario de esa marca en el mercado relevante.

Puede ser visto o considerado como una tarea particularmente cuando esto es sin fecha de terminación.

Licencia no exclusiva: Una licencia no exclusiva otorga al licenciatarlo el derecho

para utilizar una marca de acuerdo con la concesión, el licenciante puede continuar usando la propia marca así como otorgar otras licencias.

Cualquiera de las licencias anteriores también puede incluir otras limitaciones o derechos limitados. provisiones.

La más común de esas disposiciones sobre licencias limitadas es que el territorio del licenciatarlo está limitado en cuanto a los productos o servicios que pueden proporcionarse en asociación con la marca, el territorio geográfico dentro del cual el licenciatarlo puede vender, la ubicación o sitio desde el cual el licenciatarlo puede vender (sitio ubicación) o el sector del mercado al que pueden vender y promocionar el producto con licencia. producto o servicio.

#### (1) Sublicencia

Al licenciatarlo se le puede conceder el derecho a sublicenciar parte o la totalidad de los derechos incluidos en la licencia y el licenciante puede desear ser parte a cualquier sublicencia que el licenciatarlo celebre.

#### (2) Territorio

Una marca registrada podría recibir licencia para su uso por parte de un licenciatarlo en todo el mundo, en ciertos países, grupos de países o territorios dentro de países específicos.

También podrían concederse licencias para su uso en industrias específicas o para fines específicos. sectores del mercado, es decir, mayorista frente a minorista, comercial opuesto a residencial, etc.

## Reserva de Derechos

La cláusula de concesión a menudo incluye no sólo la concesión de los derechos al licenciatario sino también una indicación o reserva de derechos al licenciante para futuras oportunidades de concesión de licencias o para la entrada del propio licenciante en el mercado.

Además, la mayoría de los conjuntos de licencias únicas, exclusivas e incluso no exclusivas objetivos mínimos de ventas de forma periódica.

## Pagos de suma global

Estos pueden adoptar la forma de acuerdos de licencia totalmente pagados, en los que un La suma global se acuerda y se paga en el momento en que se otorga el derecho de licencia. siendo concedido.

El pago de una suma global también podrá distribuirse, periódicamente, a lo largo del plazo de la licencia.

### b. Regalías

El tipo de consideración más habitual es prever algún tipo de tarifa inicial, así como un pago continuo de regalías basado en las ventas. En algunos casos se paga una tarifa por adelantado a diferencia de las regalías.

Una vez que las regalías a pagar excedan la tarifa inicial, entonces la regalía

Los pagos se pagan mensualmente, trimestralmente o algún otro periódico.

base de pago.

El monto de la regalía, en términos porcentuales, puede variar de producto a producto, servicio a servicio y industria a industria.

La regalía normalmente se calcula sobre una tasa "base" definida. En algunos

En algunos casos, esto podría ser beneficio neto, ventas netas, beneficio bruto o ventas brutas

Control de calidad

La concesión de licencias sin control de calidad suele denominarse "licencias en bruto" o "licencias desnudas".

Licencia."

A falta de control real y efectivo por parte del licenciante, la marca

ya no simbolizará una fuente en particular y, como resultado, el licenciante

Es posible que ya no tenga un interés protegible o derechos exclusivos en la licencia.

marca comercial.

El control de calidad requiere tanto el establecimiento de estándares de calidad como la vigilancia de esas normas por parte del propietario de la marca comercial o de sus representantes para garantizar que se cumplan las normas.

En algunos casos el licenciante podrá delegar el control de calidad, mantenimiento o monitoreo a una agencia de monitoreo de terceros..

## Infracción

Hay dos situaciones en las que puede producirse una infracción.

a. Cuando el licenciatario y/o licenciante sean demandados por un tercero

En estas situaciones, el licenciante y/o licenciatario debe defenderse contra y/o resolver cualquier reclamo de terceros relacionado con la marca registrada bajo licencia.

Esta disposición puede prever alguna reducción de regalías u otras modificaciones a la relación si cualquier acuerdo u otra resolución resulta en una restricción de los derechos otorgados al licenciatario, o, en algún caso, casos, un cambio de la marca o marcas que de hecho son con licencia.

b. Cuando un tercero infringe la marca registrada del licenciante

En la situación más habitual, el acuerdo establece que el licenciante es tendrá derecho a emprender acciones legales contra el infractor si así lo decide.

Si el licenciante no emprende acciones legales o decide no emprender acciones legales acción, el licenciatario después de un cierto período de tiempo, puede emprender acciones legales contra el infractor por derecho propio.



## Mejora

La cláusula de mejora normalmente trata de nuevas ideas que surgen tanto de El licenciante y el licenciatarario durante la implementación de la licencia. acuerdo.

En algunos casos, se puede permitir al licenciante reclamar la propiedad de todos propiedad intelectual y otros conceptos creativos desarrollados durante el mandato de la licencia, sin importar quién la cree. Sin embargo, normalmente hay un reparto de las mejoras entre las partes al menos durante el plazo de licencia.

## Informes y auditoría

Esta sección generalmente se ocupará del mantenimiento de registros y cuentas por licenciatarario para que el licenciante pueda auditar o verificar la exactitud de la cálculos que forman la base del pago de regalías.

## Ejemplo de licencia de rendimiento

- Una licencia de derechos de autor común puede permitir a una universidad presentar públicamente un musical conocido como parte del programa de teatro, pero es posible que no te permita grabar el musical y vender copias del mismo.
  - Puede limitar el rendimiento geográficamente (sólo en los EE. UU. o sólo en Minnesota).
  - La licencia solo otorga parte del paquete de derechos al Colegio.

The CONTRACTOR hereby grants the Minnesota State a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, fully paid, royalty-free license to reproduce, modify, distribute, publicly display, and use the MATERIALS for internal non-profit educational purposes consistent with this agreement. • This license does not allow Minnesota State to use the materials for any external or commercial purpose.

## Preparándose para obtener la licencia

### 1. Debida diligencia

#### (1) Conocimiento del licenciatario por parte del licenciante

##### a. Estructura organizativa

La estructura legal del licenciatario afectará el contenido de la licencia. y determinará la necesidad de garantías o avalistas en cuanto a la desempeño del individuo o individuos involucrados.

##### b. Lo que quiere el licenciatario

En muchos casos, es importante determinar qué desea el licenciatario. hacer y determinar si eso funcionará dentro del programa de licencias de la licenciante.

##### C. Antecedentes financieros

Información básica como el nombre del banco o bancos a través de que el licenciatario negocia podría ser importante para determinar la capacidad de el licenciatario debe proporcionar y cumplir con los términos financieros del acuerdo.

##### d. Información y experiencia sobre negocios y licencias.

- ¿Qué experiencia tiene el licenciatario en el área relevante?

Si el licenciatario era un ex licenciatario de un tercero, ¿cómo

¿Termina la relación y por qué?

- Si el licenciatario todavía opera bajo otros acuerdos de licencia, ¿es existe un conflicto o posible conflicto o son los productos o servicios  
¿Complementario?
- ¿Puede el licenciatario propuesto gestionar dos o más licencias y la  
¿Criterios financieros y de desempeño de ambos?
- Si es complementario, ¿cómo se desempeña el licenciatario propuesto según el  
licencia o licencias?

En este sentido, en términos de si el licenciatario propuesto tiene licenciar exitosamente los productos y/o servicios en otros países dicha información sería útil para el licenciante.

mi. Productos y servicios de interés para el licenciatario

El licenciante haría bien en determinar qué áreas de productos y/o áreas de servicio son de interés para el licenciatario propuesto en términos del uso de la(s) marca(s).

Con base en la información obtenida por el licenciante sobre la licenciatario propuesto, el licenciante está en mejores condiciones de determinar si, en De hecho, el licenciatario propuesto es capaz, financiera y comercialmente, de llevar los nuevos productos y/o servicios al mercado con éxito.

Conocimiento del licenciante por parte del licenciatarario.

a. Derechos de marca registrada del licenciante

En primer lugar, el licenciatarario necesita saber si el licenciante está de hecho, es el propietario de la marca y/o tiene derecho a otorgar licencia sobre esa marca.

b. Otras licencias

Sería útil que el licenciatarario conociera otras licencias en existencia. Otras experiencias de licenciatararios o licencias anteriores, pasadas y presente, con el licenciante será invaluable en el proceso de negociación.

C. Especificar la política de licencia de marcas comerciales del licenciante

¿Tiene el licenciante una política de concesión de licencias de marcas?

- ¿Tiene algún manual al respecto?

- ¿Existen criterios establecidos para tratar con los infractores de la marca?

¿Se conceden derechos?

- ¿Existen criterios para abordar las infracciones o supuestas infracciones de la licencia de marca por parte del licenciatarario y son justas?

- ¿Hay algún margen para la creatividad de los licenciatararios en términos de productos, servicios, publicidad y promoción. Si es así, ¿cuál es el proceso y quién en última instancia es el dueño de ese trabajo creativo.

Cuestiones de interés para ambas partes

## Plan de Negocios del Licenciatario

Tanto el licenciatario como el licenciante deben tener un plan de negocios relacionado al posible acuerdo de licencia, incluido el momento de la diferentes pasos para llevar los bienes y/o servicios al mercado en un región en particular, así como, entre otras cosas, los métodos de promoción que se utilizarán Se utiliza para obtener y mantener participación de mercado, requisitos financieros y métodos de financiación.

Información promocional y de marketing A menudo, el plan de marketing del licenciatario y la forma propuesta en la que se comercializará, publicitará y/o promocionará un producto o servicio son de gran importancia para el licenciante.

Territorios de ventas En última instancia, las partes acordarán mutuamente un territorio de marketing apropiado. Para determinar el tamaño apropiado del territorio, se deben evaluar los activos y la experiencia del licenciatario propuesto en términos de sus instalaciones de distribución, instalaciones de fabricación y futuros planes de expansión, así como la visión para los negocios del licenciatario propuesto.

# FRANQUICIA

Un contrato de franquicia es un acuerdo por el cual una parte, denominada franquiciador, otorga a otra parte, denominada franquiciado, el derecho a utilizar una marca, un nombre comercial o un modelo de negocio, a cambio del pago de una regalía y el cumplimiento de ciertos requisitos.

El franquiciador proporciona al franquiciado el derecho a utilizar su marca, nombre comercial o modelo de negocio, así como la asistencia técnica y la formación necesaria para operar el negocio. El franquiciado, por su parte, debe pagar al franquiciador una regalía, que suele ser un porcentaje de las ventas.

Los contratos de franquicia son muy comunes en la industria de la restauración, la hotelería y la distribución. Por ejemplo, McDonald's es una empresa franquiciadora, y otorga a los franquiciados el derecho a utilizar su marca y modelo de negocio para operar restaurantes de McDonald's.

La franquicia siempre implica seis características básicas: independencia de partes involucradas, interés económico, formato de negocio, marca, control del franquiciado por parte del franquiciador y la prestación de asistencia al franquiciado por el franquiciador.

#### Cláusulas específicas de propiedad intelectual

Los términos clave de los acuerdos de franquicia son similares a los de las licencias de propiedad intelectual. Sin embargo, se debe prestar especial atención a la conformidad con el Código Ético Europeo de Franquicias y las condiciones para proporcionar bienes/servicios al franquiciado durante la operación de la franquicia. Información sobre algunas cláusulas relevantes relacionadas con la propiedad intelectual junto con

A continuación se proporcionan algunos ejemplos:

DPI del franquiciador: el nombre y todos los signos distintivos que distinguen el local o los productos franquiciados pertenecen a la franquiciadora. El franquiciador y el franquiciado no deben registrar ningún DPI relacionado con el acuerdo de franquicia.

El Franquiciado no solicitará el registro de ninguna marca, o signo distintivo del Franquiciador, así como cualesquiera otros símbolos similares que puedan confundirse con cualesquiera elementos propios de las actividades del Franquiciador. El Franquiciado no podrá, durante la vigencia de este Acuerdo y posteriormente por un período de tiempo indefinido, revelar el Know-how del Franquiciador a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito del Franquiciador, y sólo utilizará este Know-how de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo. Know-how: el know-how es propiedad del franquiciador y el franquiciado no debe revelarlo a nadie sin el consentimiento previo por escrito del franquiciador. Esta obligación suele pactarse por tiempo indefinido y suele estar previsto que el franquiciado comunique al franquiciador las mejoras y descubrimientos, en cuanto al know-how, que se produzcan como consecuencia del funcionamiento del sistema. Documento de divulgación de franquicia: durante las negociaciones, es una buena práctica preparar un documento de divulgación de franquicia que incluya, entre otras cosas, información detallada sobre el franquiciador, el sistema de franquicia, la propiedad intelectual relacionada, referencias y cifras financieras (por ejemplo, detalles sobre la propiedad intelectual que se licenciará). , es decir, pruebas sobre los derechos sobre las marcas y descripción del know-how o información financiera que permita evaluar la inversión total requerida por el franquiciado). Cabe señalar que algunos países de la UE tienen reglas específicas de divulgación de franquicias, que deben cumplirse al compartir información con los franquiciados.



# COAUTOR



Un Contrato de coautor es un acuerdo por el cual dos o más personas se comprometen a realizar conjuntamente una obra protegida por derechos de autor. El contrato debe establecer claramente los derechos y obligaciones de cada coautor, así como la forma en que se repartirán los beneficios de la obra.

Los contratos de coautor son importantes para proteger los derechos de los coautores, ya que evitan que uno de los coautores se apropie de la obra sin el consentimiento de los demás.

## Acuerdo de Investigación y Desarrollo

Dichos acuerdos se celebran entre una empresa y cualquier individuo u organización para realizar investigaciones y desarrollar una idea, bienes o servicios. La empresa o la universidad incluyen cláusulas de cesión para ceder cualquier IP desarrollada a sí misma.

# WORK FOR HIRE



Si un trabajo está “hecho por encargo”, normalmente se considera que el empleador es el autor, incluso si un empleado o contratista realmente creó la obra.

- Si es un empleado, debe hacerse como parte de su plan regular de trabajo y deberes.
- Software creado por el programador del personal.
- Artículo de revista creado por un periodista del personal (no independiente)
- Todo el trabajo de los administradores y el personal del estado de Minnesota (no del personal docente)
- Si se trata de una obra encargada a un contratista, deberá especificarse en el contrato como un “trabajo por encargo” y caer en uno de nueve categorías elegibles (obra colectiva, obra audiovisual, una compilación, texto instructivo, etc.)
- Muchas cosas que contratamos no serán un “trabajo por encargo” según la FCA, por lo que es necesaria una cláusula de “cesión” en el contrato

# JOINT VENTURE



Un acuerdo de empresa conjunta regula la relación contractual entre dos o más organizaciones independientes (venturers) que emprenden llevar a cabo juntos un proyecto específico (por ejemplo, en el contexto de un licitación) o para lograr un determinado objetivo compartiendo riesgos.

Como en otros proyectos de colaboración, es habitual que los partícipes traigan en el proyecto sus activos de PI de propiedad anterior (antecedentes) y que generen nueva IP (resultados - primer plano) como resultado del proyecto implementación. Es esencial que el acuerdo contenga disposiciones sobre derechos de acceso para los participantes tanto a la propiedad intelectual previa como a los resultados. Dependiente de la decisión de las partes y de los objetivos del proyecto, la La IP e puede asignar o licenciar (o sublicenciar) a otros emprendedores para la implementación del proyecto.

IP management: an IP management strategy covering the following issues should be established – (i) IP ownership and access rights<sup>1</sup> ; (ii) IPRs registration protocol; (iii) Exploitation strategy; (iv) IP management in case of termination of the agreement.

# TRABAJO CREATIVO

Un contrato de trabajo creativo es un acuerdo por el cual una persona, denominada trabajador creativo, se compromete a realizar una obra protegida por derechos de autor, a cambio del pago de un salario.

El contrato debe establecer claramente el alcance de las obligaciones del trabajador creativo, así como la forma en que se protegerán los derechos de autor de la obra.

Los contratos de trabajo creativo son importantes para proteger los derechos de los trabajadores creativos, ya que evitan que el empleador se apropie de la obra sin el consentimiento del trabajador.



# NON DISCLOSURE

Para proteger la información que pertenece a la rama de la propiedad intelectual, que también es dinámica para el funcionamiento de la empresa, como secretos comerciales, planes comerciales o estructuras comerciales, tecnologías o códigos, las empresas celebran acuerdos de confidencialidad mientras contemplan relaciones comerciales.

# OPCIÓN

Estos acuerdos se aplican a situaciones en las que una parte desea considerar la posibilidad de obtener una licencia o una cesión de derechos, pero necesita tiempo para explorar las oportunidades comerciales más plenamente. Por ejemplo, una empresa puede desear evaluar una invención desarrollada por un inventor externo para determinar si cumplirá con sus requisitos y especificaciones y si puede fabricarse dentro de los objetivos de costos.

# TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A través de este acuerdo, el propietario de la propiedad intelectual autoriza a otra persona o empresa a utilizar dichos derechos de la tecnología desarrollada por el propietario por una cantidad considerable según lo acordado entre las partes. Es una forma de transferir conocimiento de la tecnología. Lo mismo ayuda a las pequeñas empresas a crecer a medida que adquieren licencias de tecnología de las empresas más grandes para la producción y promoción de un producto.

# SOFTWARE DEVELOPMENT

Un contrato de desarrollo de software es un acuerdo de servicios celebrado entre una empresa (contratista/cliente/usuario) y un desarrollador de software, bajo el cual el desarrollador de software se compromete a crear un software programa para la empresa en función de sus requisitos o especificaciones.

Cláusulas específicas: esta cláusula deberá mencionar quién es el propietario de la IP del software. Generalmente se acuerda que el contratista posee estos derechos. Desde el desarrollador es el creador del software y, por lo tanto, es el original propietario, el contratista pasará a ser propietario mediante cesión de la IP en el software. Siendo propietario, el contratista tendrá derecho a utilizar el software como desee, realizar modificaciones, etc., sujeto a cualquier limitación legal.

# CONSORCIO

Contratos celebrados entre “consorcio socios”, para establecer derechos y obligaciones durante una sociedad temporal con el fin de llevar a cabo un proyecto específico. Cabe señalar que en Programas financiados por la UE Las autoridades competentes no pueden contradecir ni negar las disposiciones establecido por el Convenio de Subvención o las Normas de Participación. Minimizan la probabilidad de disputas posteriores ya que proporcionan reglas y responsabilidades de las partes durante el proyecto, junto con el acceso que se concederán a los socios sobre los resultados del proyecto. Dentro En este acuerdo, las partes también describen los derechos y responsabilidades de cada uno.

Cláusulas específicas de propiedad intelectual: una estrategia de gestión de la propiedad intelectual que cubre lo siguiente (i) propiedad de la propiedad intelectual y derechos de acceso (ii) protocolo de registro de DPI; (iii) Estrategia de explotación, que debería ser consistente con las medidas de explotación de la propuesta; (iv) Gestión de la propiedad intelectual en caso de terminación de la CA y en caso de que las partes entren/salgan de la CA.



# MEMO OF UNDERSTANDING

Aunque un MOU no es un contrato legalmente vinculante, es un documento crucial en las transacciones comerciales.

Normalmente, un memorando de entendimiento sirve como paso previo para celebrar un acuerdo más complejo; por ejemplo, un contrato de franquicia.

El objetivo de un MOU es garantizar que las partes estén “en la misma página”. Se utiliza ampliamente para facilitar una asociación entre dos empresas que a menudo implica el uso de la propiedad intelectual.

Al redactar un memorando de entendimiento, agregue una cláusula sobre propiedad intelectual, indique su definición y defina la propiedad.

# AGENCY AGREEMENT

En la mayoría de los casos comerciales, los empleados crean o contribuyen a la propiedad intelectual.

Las agencias hacen cosas similares: son empleadas para brindar servicios a una empresa propietaria de propiedad intelectual.

Al firmar un contrato de trabajo o agencia, asegúrese de tener una cláusula sobre propiedad intelectual. Cubre que tu empresa es propietaria de la IP.

Le ayudará a evitar batallas legales con los empleados que a menudo ocurren debido a que no hay claridad sobre quién es el propietario de qué.

Si su empresa se encuentra en la etapa de I+D, especifique quién es el propietario de la propiedad intelectual anterior (creada antes de la fecha del acuerdo) y de la nueva propiedad intelectual (creada durante el empleo).

Es una práctica común pedirle a un empleado que firme un acuerdo de confidencialidad o un formulario de reconocimiento de propiedad. Este último establece que todos los materiales deben entregarse a una empresa una vez finalizado el empleo.

Las mismas reglas existen para las agencias. Los empleados de la agencia actúan en el mejor interés de su empleador, lo que significa que es probable que contribuyan a su propiedad intelectual.

La regla sigue siendo la misma: asegúrese de agregar una cláusula sobre la propiedad de la propiedad intelectual en un contrato de agencia.

# MARCAS

El control de calidad es la esencia de la concesión de licencias de marcas, proporcionando los medios para garantizar que el uso por parte del licenciatarario sea coherente con el interés del licenciante en la marca y al mismo tiempo garantizar que el consumidor obtendrá esencialmente el mismo bien o servicio de calidad sin importar donde se compra el bien de marca registrada o se experimenta el servicio.

## Comercialización

La concesión de licencias de marcas, diseños, obras de arte y objetos ficticios, personajes (protegidos por estos derechos) y personalidades reales son ampliamente denominado comercialización.

Permitir a los fabricantes de bienes de consumo ordinarios como platos, tazas, toallas, gorras, ropa, por nombrar algunos, para aplicar en sus productos el la marca registrada de otro inmediatamente agrega atractivo a una marca que de otro modo objeto común y un medio para distinguirse en el lugar de mercado.

Ejemplo: Las marcas comerciales de empresas populares, equipos deportivos y universidades tienen enorme reconocimiento y atractivo para el consumidor, lo que permite ventas rápidas a un precio especial

## Valoración de Marcas

Antes de iniciar seriamente una negociación de licencia de marca, tanto el licenciante y el licenciatarario deben tener una buena indicación del valor de la marca. El licenciante y el licenciatarario deben tener una buena indicación del valor de la marca. para tener licencia. La valoración de la marca se utiliza para calcular la tasa de regalías.

Se utilizan varios métodos diferentes para valorar las marcas y cada uno de ellos tiene sus ventajas y debilidades. A menudo, estos se utilizan para guiar más bien que tomarse como reglas estrictas.

Básicamente, se utilizan tres métodos diferentes para valorar una marca: (i) el costo método, (ii) el método de ingresos, y (iii) el método de comercialización. Por favor refiérase a módulo 11 'Valoración de la Propiedad Intelectual' para estudiar el contenido detallado sobre estos métodos de valoración.

## Extensión de la marca

A través de un acuerdo de licencia de marca, una empresa puede asociarse con otro a quien se le puede conceder el derecho a aplicar la marca en un nuevo producto.

Ejemplo: Monaco Coach, fabricante de vehículos recreativos de lujo, celebró un acuerdo de licencia con Dodge, un fabricante de camiones, utilizar la marca y el logotipo de Dodge en sus remolques. Por este acuerdo Dodge extendió con éxito su producto (camiones) a (remolques).

## Co-branding

Two or more reputed trademarks, not necessarily with the same level of reputation may join together in one product creating a new appeal to the same clientele or break into a new market.

Example: Lexus, the luxury motor car of Toyota and Coach reputed for its high quality leather accessories joined together to produce Lexus Coach Edition which is the luxury motor car Lexus with the interior finishing in coach leather products.

## Component or ingredient branding

A product may license the right to use the trademark of an ingredient. Using the trademark of that ingredient in the packaging, advertising or on the host product itself influences consumers towards that product. The reputation of the trademark of the ingredient lends value and appeal to the host product.

Example: - PC computers with Intel Inside

- Diet soft drinks with NutraSweet - Stereos with Dolby noise reduction
- Teflon in cookware

## Standards

Products that comply with a certain technical or other standard which adds value to its product and, therefore, customer appeal can license the right to use the trademark of the certifying entity.

There may be government standards setting bodies, quality control institutions and testing organizations which may, when a particular product satisfies the standard, quality or other requirement, certify that that product meets that standard, quality or requirement in question.

Such information is conveyed to the customer through the use of a particular logo or mark belonging to that approving institution and licensed for such use



## Business benefit of a trademark license

### (1) Additional revenue stream

An owner of the trademark can license the use of the mark to as many users or licensees as he/she wishes and it will create an additional revenue stream by each such user.

### (2) Territorial expansion

Allowing a company in a different country or region to manufacture goods or provide services to which the right to apply a company's trademark is granted through a trademark license agreement allows a company to expand into that territory.

### (3) Benefit from another's manufacturing, distributing, sales or marketing capacity

Through trademark licensing a company may team up with another partner to benefit from that other's manufacturing, distributing, sales or marketing capacity, that is, without having to invest in developing such capacity within its own establishment

#### (4) New channels of distribution or segmenting the market

Through licensing of marks a company may enter a new channel of distribution that it had hitherto not used or enter new markets in the same geographical area (for example, the youth market, the urban, the elderly or wherever else) so that the mark could have a new or different appeal.

#### (5) Discontinued marks

Due to mergers and acquisitions, bankruptcy, decision to converge on a few or even one mark perfectly valuable marks may be abandoned by their owners. An owner of such a mark could continue to retain ownership of the mark but license it to another so that while it is no longer doing business under that mark, it has not abandoned it to the public domain and could still earn revenue from it.

#### (6) Strategic partnerships

Licensing activity is now moving beyond the traditional style of lending a logo to truly partnering so as to give life and vitality to the core business of a company. When a charcoal manufacturer and a grill manufacturer teamed up to produce the perfect grill for charcoal grilling using the mark of the charcoal manufacturer it was not simply licensing the use of a mark but jointly developing a product which was "win win" for both of the companies.

### (7) Converting an infringer into an ally

Where the mark of a company is being infringed by another, running the risk of diluting the brand image and compromising the reputation of the company it may be an option to convince the infringer to obtain a license for the use of the mark.

### (8) Increased consumer recognition and advertising

For many companies licensing of their marks is less about revenue and more about increasing customer recognition. The more the mark is used the greater the recognition of the brand. In addition, partnering through licensing creates efficiencies. Common costs may be shared, particularly advertising and promotion costs.

When you shop for brand name products, you probably are aware that the merchandise bearing a well-known trademark is not necessarily made through the direct efforts of the trademark owner. Trademark owners frequently license the use of their marks to other manufacturers; frequently, those other manufacturers use the mark on goods that are not even in the same category of goods that are manufactured directly by the trademark owner. This is true of service marks as well. When you purchase a licensed T-shirt bearing the name of a popular recording artist or a professional football team, you generally do not believe that the recording artist or the football team actually made the shirt. Similarly, merchandising of motion pictures and television shows is a profitable business, but the manufacturing of this branded merchandise is not done by the movie or television studios themselves; instead, they license the merchandising rights to other manufacturers in return for royalties. Even tangible goods are frequently not manufactured by the owner of the mark that appears on the goods, but by a licensee of that mark.

It is common experience, then, that trademarks are not always directly used by their owners. Licensing is a common means by which trademark owners may choose to exploit their exclusive rights.

Trademarks may also be assigned. Whereas a license conveys rights that are limited in various ways (limited by time, by geographic market or by other specified market limitations, by the types of goods or services on which the mark may be applied, etc.), an assignment conveys to the assignee the ownership of the mark, allowing the assignee to "step into the shoes" of the assignor.

Trademarks, like other types of property, are alienable, both through assignments and through licensing arrangements. However, the rules for valid assignments and licenses of trademarks are somewhat different from those which apply to tangible property or other types of intellectual property such as copyrights, patents, and trade secrets. In this lesson, we will explore the special rules pertaining to assignments and licensing of trademarks (and service marks), and the policies underlying those rules.

Like other types of property, trademarks are assignable. However, trademark assignments are different from assignments of other types of property because they are subject to special limitations. These limitations are closely related to the information which the trademark is supposed to convey to consumers.

When you, as a consumer, become familiar with a trademark, which of these statements comes closest to describing the information that the mark conveys to you about the product or service to which it is attached? It tells me that, at any given time, the same source stands behind the goods/services bearing the trademark, even if the person actually making the goods or rendering the service may not always be the same.

When a trademark is assigned, the same source no longer stands behind the goods or services to which that mark will henceforth be attached. In some ways, this undermines the expectations of consumers. To assure consumers that the trademark always represents the same source, we would have to ban trademark assignments altogether. But since we already allow trademarks to be licensed, consumers already know that they cannot always pinpoint a specific source that produced the goods/services bearing the mark. They do, however, rely on the source as signifying some kind of continuing oversight over the quality or characteristics of the goods or services, even if there might be minor fluctuations from time to time. How can trademarks be assignable while still assuring some degree of continuity sufficient to prevent consumer deception? In other words, how can a source identifier still be valid after it has been sold to a different source?

Which of the following examples provides sufficient continuity to allow a consumer to rely on the trademark's validity as an indication of continuity in the quality and characteristics of goods or services?

When an attempt to assign a trademark is invalidated because insufficient assets were transferred along with the trademark, or because the assignee applied the mark to a completely different product or service than that which had been associated with the mark prior to the assignment, this is an assignment in gross, and is invalid. Such an assignment treats a trademark as a piece of property like other tangible goods, rather than as a set of consumer associations that is tied to past performance and future expectations.

The associations are what are known as goodwill.

The consequences of an assignment in gross are severe. Not only does the assignee fail to acquire the trademark rights that it was seeking; the assignor loses the rights as well! This is because an assignment in gross is treated as an abandonment of the trademark. The mark then re-enters the public domain, and any party may then establish new trademark rights in the mark by beginning to use it in commerce.

Thus, in assigning a trademark, it is extremely important for both parties to ensure that the transaction includes sufficient indicia of goodwill to persuade a court that the public's interest in continuity and in avoiding confusion or deception is served.

At early common law, the rules for a valid trademark assignment were quite strict. Courts frequently required that the assignment include virtually all of the assets of the business. This was thought necessary to ensure the kind of continuity necessary to protect consumers.

The inheritance or sale of Bob's Brewing Company, including its trademark for beer, would probably have qualified even under this strict common law rule, at least if the new owners continued to use the mark on beer. If they stopped using it on beer, and used it on soft drinks instead, the trademark would probably become invalid.

What policy-based objection(s) might be raised in opposition to this early common law rule?

We have now seen some policy arguments in favor of abandoning the early common law rule. Those arguments are pretty substantial. So substantial, in fact, that the early common law rule is obsolete today.

Instead, courts focus on the broader question of whether the assignment of the mark also includes an assignment of the goodwill associated with the products or services in connection with which the assignor has been using the mark.

Now that you have considered some arguments against the strict common law rule, let's see which approach the Lanham Act takes with respect to assignments of registered trademarks. Take a look at 15 U.S.C. § 1060. Which statement best describes the Lanham Act's approach to trademark assignments?

Although early common law required that most of the assets of the business be assigned along with the mark in order to avoid an assignment in gross and the resulting loss of trademark rights through abandonment, the more modern approach, as illustrated by 15 U.S.C. § 1060, recognizes a trademark assignment as valid if it includes a transfer of the goodwill associated with that mark. This transfer of goodwill is typically recited in the contract of sale, but a mere recitation is typically insufficient in the absence of other indications that the goodwill has in fact been transferred. Examples of such objective indications would include a transfer of know-how, trade secrets, customer lists, formulas, production methods, or other valuable information useful in producing and/or marketing the good or service on which the mark is used. Another factor relevant to determining whether the assignment is valid is whether or not the assignee uses the mark on the same type of product as the assignor; if the assignee's use is significantly different, this could lead to a finding of abandonment through assignment in gross.



Now that we've learned about trademark assignments, let's consider trademark licenses.

As you already know from common experience, licensing of trademarks is extremely common. The owner of a mark often does not directly engage in the making of the product or the delivery of the service, but licenses the use of the mark to those who do.

But you also know that trademark law is supposed to protect the interests of consumers who rely on trademarks to signify some consistency or continuity in the goods or services to which those marks are attached. At the very least, consumers are entitled to rely on trademarks as indications of who can be held accountable for the quality of the goods or services.

Based on what you've already learned about the rules governing trademark assignments, do you think that the law can find a way to reconcile the benefits of licensing with the goal of consumer protection? Perhaps the two goals can be reconciled by imposing some restrictions on licensing of trademarks, just as restrictions are imposed on assignments of trademarks in order to protect consumer interests.

In trademark law, therefore, a trademark license is valid only if the licensor exercises a meaningful degree of control over the nature and quality of the goods or services offered by the licensee in connection with the mark. It is not enough that the license agreement state that the licensor retains the right to exercise quality control. The licensing agreement must specify specific quality control standards, and the licensor must actually exercise that control in practice.

Does this mean that the licensor must personally visit the licensee's facilities on a regular basis to observe the production activities directly?

Perhaps some reasonable delegation should be allowed -- to an independent third party, for example. Trademark law recognizes that adequate quality control can be exercised by a licensor who delegates to a third party the authority to conduct inspections on the licensor's behalf. How much authority do you think the licensor can delegate to this third party without being in dereliction of its duty to exercise control over the licensee?

The licensor should still set the quality control standards, and the third party should be required to apply those standards when conducting its inspections.

Licensing a trademark without exercising quality control over the use of the mark is referred to as "naked licensing." Like assignments in gross, naked licensing leads to harsh consequences -- loss of trademark rights. The mark that is subject to a naked license will be deemed to be "abandoned" by the licensor, and will re-enter the public domain, where anyone is free to pick it up and try to capture it again as a trademark through common law use or federal registration.

Although there is no specific language in the Lanham Act specifically addressing naked licensing, it is well settled that the consequences under the Lanham Act are the same as those under common law.

# DERECHOS DE AUTOR

Cualquier contrato que esté redactado de una manera única en lugar de utilizar un lenguaje común y corriente puede quedar automáticamente cubierto por la protección de derechos de autor. 4 min de lectura

¿Los contratos tienen derechos de autor? Cualquier contrato que esté redactado de una manera única en lugar de utilizar un lenguaje común y corriente puede quedar automáticamente cubierto por la protección de derechos de autor.

## Los contratos y la ley de derechos de autor

Es posible que pueda obtener derechos de autor sobre ciertos elementos de la redacción de un contrato, como la forma en que utiliza las cláusulas o las frases clave. Básicamente, existen dos dificultades a la hora de proteger un contrato genérico como tal:

Idea versus expresión: solo puedes tener derechos de autor sobre la forma en que expresas una idea, pero no sobre la idea real. Por ejemplo, si bien es posible obtener derechos de autor por el uso y la disposición específicos de las palabras en una cláusula para liberar a la otra parte de responsabilidad, no puede impedir que otros utilicen una cláusula para liberar a una parte de responsabilidad.

Expresión original: Sólo puedes reclamar derechos de autor por una expresión original. Dado que debe utilizar ciertas palabras en un contrato para obtener el efecto legal deseado, puede resultarle extremadamente difícil demostrar que una cláusula que ha redactado es una expresión original. Sin embargo, si es lo suficientemente creativo, es posible que se le permita reclamar derechos de autor en la medida de su creatividad.

¿Se pueden proteger los derechos de autor de un contrato?

Según el libro “Nimmer on Copyright”, no parece haber ninguna razón válida para excluir los contratos y otros documentos legales de la protección de la ley de derechos de autor. Sin embargo, eso no implica que todos los contratos tengan derechos de autor. Si su contrato es similar al de otra persona, con la única diferencia de detalles específicos como fechas y nombres de las partes, es probable que su reclamo de derechos de autor sea rechazado ya que el contrato no sería lo suficientemente original.

En lugar de copiar directamente de la plantilla original, debería intentar modificar y reorganizar un contrato preexistente en uno nuevo con variaciones menores en las disposiciones estándar. Un contrato de este tipo puede considerarse una compilación y los tribunales pueden concederle protección de derechos de autor.

Un contrato redactado desde cero tiene más probabilidades de obtener protección de derechos de autor que un contrato basado en un modelo preexistente.

Si es el autor de un contrato y no está obligado a mantenerlo confidencial, puede utilizarlo para usted y distribuirlo. Si el contrato está escrito por otra persona y usted lo firma, podrá utilizarlo para sus propios fines sin reclamar ningún derecho de autor. Si reclamas el contrato de otra persona como propio, estarás violando los derechos de autor del autor. Sin embargo, no podrá enfrentar ninguna acción legal hasta que el autor original reconozca el contrato y decida proceder en su contra.

Por lo general, todas las expresiones quedan automáticamente cubiertas por la protección de los derechos de autor. Dado que no existe una regla estándar sobre lo que puede o no considerarse una expresión, un documento legal puede pasar fácilmente esa prueba para estar cubierto por la ley de derechos de autor.

Usar el contrato de otra persona: ¿es legal?

A los pequeños empresarios y empresas a menudo les resulta más fácil utilizar un contrato preexistente que pertenece a otra persona en lugar de contratar a un abogado para que les prepare un contrato. Sin embargo, los contratos originales pueden estar sujetos a derechos de autor al igual que los libros, la música y una obra de arte. Por lo tanto, si copias el contrato de otra persona sin su permiso, puedes estar violando la ley de derechos de autor. Sin embargo, puedes utilizar un contrato preexistente como base y modificarlo con tu creatividad. Esto puede ayudarle a escapar de la posible infracción de derechos de autor.

Por supuesto, puedes redactar tu propio contrato desde cero. Los contratos redactados por abogados y profesionales del derecho generalmente garantizan una mejor protección jurídica debido a su redacción precisa. Es posible que las plantillas de contrato en línea que elija no cumplan con todos sus requisitos y que no cumplan con la ley.

Demandar a un redactor de contratos por infracción de derechos de autor

En uno de sus artículos, el juez Stanley F. Birch Jr. narró una conversación que tuvo con un abogado de una firma líder, muy conocida por preparar documentos inmobiliarios. El abogado se quejó de que el documento de su bufete fue copiado íntegramente por otro bufete de abogados, por lo que el juez Birch le aconsejó demandar a los infractores. Finalmente, la empresa infractora tuvo que compensar a la empresa de abogados por utilizar su contrato.

En otro caso, AFLAC, una compañía de seguros, redactó pólizas complementarias en un estilo narrativo para hacérselas más fáciles a sus clientes. Otra compañía de seguros los copió palabra por palabra. AFLAC demandó a la empresa fotocopidora por violación de derechos de autor y el tribunal concedió una medida cautelar preliminar contra el acusado (autor).

Por lo tanto, revisar un contrato haciendo que el idioma y las frases estándar sean más legibles crea un derecho de autor en el nuevo idioma.

Traducciones y adaptaciones. Un derecho de autor incluye el derecho a traducir una obra a otro idioma o adaptarla. Generalmente se entiende por adaptación o modificación de una obra la creación de otra obra. Una adaptación incluye ampliar una obra o combinarla con otros productos. Además, ampliar o combinar dos obras no originales puede dar como resultado una obra original (protegida por derechos de autor). El uso o copia de una traducción o adaptación requiere la aprobación de los propietarios de los derechos de autor de la obra original y de la traducción o adaptación.

Uso legítimo (limitación de derechos. Existen límites a las restricciones que un propietario de derechos de autor puede imponer a otros que usan una obra. Si bien los derechos de autor fomentan la creatividad y el desarrollo económico, un uso limitado de (partes de) obras protegidas por derechos de autor facilita propósitos honorables como la crítica (especialmente parodias), comentarios, informes de noticias, educación e investigación. Dicho uso no constituye una infracción de los derechos de autor. De manera similar, la mayoría de las leyes de derechos de autor permiten a las personas hacer una sola copia de la obra original para fines privados, personales y no comerciales.



# NON-COMPETE

## Cláusulas y acuerdos de no competencia

Las cláusulas y acuerdos de no competencia son particularmente útiles cuando se trata de regular las relaciones con los empleados o con los socios comerciales, que normalmente pueden adquirir conocimientos significativos al acceder a documentos confidenciales relacionados con un compañía. Es importante salvaguardar esa información para evitar la Consecuencias que también pueden derivarse de la salida de un empleado de una empresa. o terminación de una relación comercial. En ese caso, las cláusulas de no competencia o Los acuerdos pueden ser de ayuda ya que especifican el período de tiempo durante el cual un ex empleado o socio comercial no puede trabajar para un competidor ni revelar determinadas informaciones. Las reglas de no competencia pueden incluirse en el contrato de empleo o contratos de sociedad o en un acuerdo separado entre las partes.

# NON-SOLICITATION

Los acuerdos de no captación son contratos en los que un empleado se compromete a no solicitar clientes o clientes de una empresa, para su propio beneficio o para el beneficio de una competidor, después de dejar una empresa. También es posible incluir dicha cláusula en un contrato de trabajo en lugar de celebrar un contrato de no captación por separado acuerdo. Es particularmente útil utilizar dichos acuerdos y cláusulas en los servicios.

donde el grupo de clientes es limitado, por ejemplo, en ventas especializadas.

También se pueden celebrar acuerdos de no captación entre competidores para aceptar explícitamente no contratar empleados actuales de una o ambas partes.

# DISTRIBUTION RIGHT

the distribution right covers the copyright owner's exclusive right to distribute copies or phonorecords of copyrighted works by means of sale, transfer of ownership, or by rental. In addition, the distribution right creates a statutory right called the right of first publication.

The Copyright Act establishes the exclusive bundle of rights inuring to the copyright owner. Each right is distinct but there is no doubt that these rights overlap with one another.

After reviewing the list of exclusive rights, select the number and text that represent the distribution right. Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

Now that you know that § 106(3) of the Copyright Act defines the distribution right, it is worth looking at the text of this provision in more detail.

Section 106(3) establishes the distribution right as one of the exclusive rights constituting copyright ownership. It provides:

Subject to sections 107 through 120, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending.

Based upon your reading of the Act, is the distribution right limited or absolute?

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

With that brief introduction to § 106, you may be ready to move into the distribution right section of this lesson, but we're going to take a detour over the course of the next several pages. The detour will check your understanding of the statutory provisions governing the distribution right before moving on to hypotheticals that will assist you in becoming aware of the essential components for understanding the scope of the right, limitations of the right, and enforcement of this right.

So, let's do a little more with statutory review. Once again, take a look at the statutory language establishing the distribution right.

Section 106(3) establishes the distribution right as one of the exclusive rights constituting copyright ownership. It provides:

Subject to sections 107 through 120, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending....

Based upon your reading of the statute, what is (are) the rights available to the copyright owner?

I think this statutory review is a good way to approach the distribution right. Let's keep going. Once again, take a look at the statutory language establishing the distribution right.

Section 106(3) establishes the distribution right as one of the exclusive rights constituting copyright ownership. It provides:

Subject to sections 107 through 120, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending....

Based upon your reading of the statute, what type(s) of distribution falls within the distribution right? Just one more statutory review question before we attempt some hypotheticals about the distribution right and the right of first publication. Here it is.

Once again, take a look at the statutory language establishing the distribution right.

Section 106(3) establishes the distribution right as one of the exclusive rights constituting copyright ownership. It provides:

Subject to sections 107 through 120, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending....

Based upon your reading of the statute, by what method can the copyright owner distribute copies or phonorecords of the copyrighted work?

## THE DISTRIBUTION RIGHT

Section 106(3) establishes the exclusive right of publication: The right "to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending."

Under this provision the copyright owner would have the right to control the first public distribution of an authorized copy or phonorecord of his work, whether by sale, gift, loan, or some rental or lease arrangement. Likewise, any unauthorized public distribution of copies or phonorecords that were unlawfully made would be an infringement.

## POLERMO PROSCIUTTO'S PROHIBITIONS

One of the cornerstones of the protection and enforcement of copyright's exclusive rights, in this case the distribution right, is the ability of the copyright owner to exercise control over his or her copyright or the ability, upon authorization, for the copyright owner to allow another to control the copyright. Consider the following fact pattern:

Polermo Prosciutto is a New York photographer who owns and operates his own commercial photography studio. Von Korlione Clubs is a franchise entertainment organization located in Georgia. In the summer of 2000 Prosciutto discussed entering into a business relations with Korlione Clubs whereby Prosciutto would take photographs of various models, wearing swimsuits, to be used in a calendar entitled "Prohibitions." The parties signed a contract that governed the terms of their relationship. With respect to the relationship, the contract stated that the grant of rights in the contract included the following: Upon receipt of payment in full, Polermo Prosciutto shall grant to Korlione Clubs use as online E-commerce, calendar and media releases, press run release (5,000-10,000), worldwide territory for one year, and unlimited use for publicity and promotion. The contract indicated that Polermo was the owner of the copyright.

The contract also provided that the total payment due was \$10,000 and further provided that the contract was subject to all terms and conditions as stated above and attached hereto. In performing the contract, Polermo photographed the models for Prohibitions and sent Korlione Clubs low resolution proofs from which Korlione was to choose the photographs it wanted. Korlione Clubs sent a \$5000 deposit and indicated that it wanted a number of photographs sent to it in high resolution format. Polermo sent the high resolution photographs along with an invoice requesting an additional payment of \$3,000. The invoice stated that payment was due upon receipt and contained the following language:



## COPYRIGHT AND OWNERSHIP

Until payment in full is received, Copyright and all reproduction rights in the photographs, as well as the ownership of the physical photographs themselves, are the property of and reserved to Polermo Prosciutto. Recipient acknowledges that the Photographs shall be held in confidence and agrees not to project, display, copy, store or modify directly or indirectly any of the Photographs submitted ... without the expressed written permission of Polermo Prosciutto, nor will the Recipient permit any third party to do any of the foregoing. Reproduction, display, sale or rental shall be allowed only upon Photographer's written permission specifying usage and fees. In the event of the licensing of any usage by the Recipient, payment shall be made within thirty (30) days of the date of the invoice.

Polermo did not receive the additional payment or the balance due. Korlione Clubs claims that the photographs were not suitable for printing, but two months later it gave the photographs to Apex printing and went forward with a calendar print run. Apex printed a poster type calendar and delivered 5000 to Korlione Clubs. Korlione did not sell the calendars; instead Korlione Clubs displayed copies of the calendars on the club's walls for their publicity value. According to Korlione Clubs, patrons take the calendars off the walls at a rate of 200 per month and keep them as souvenirs of the Korlione Club experience.

Aside from payment in full, identify a downstream condition on transfer of the exclusive right of distribution? "Downstream" refers to transactions that occur after the initial vesting of copyright, and the term usually indicates a transaction between parties who aren't the authors.

**COPYRIGHT AND OWNERSHIP** Until payment in full is received, Copyright and all reproduction rights in the photographs, as well as the ownership of the physical photographs themselves, are the property of and reserved to Polermo Prosciutto. Recipient acknowledges that the Photographs shall be held in confidence and agrees not to project, display, copy, store or modify directly or indirectly any of the Photographs submitted ... without the expressed written permission of Polermo Prosciutto, nor will the Recipient permit any third party to do any of the foregoing. Reproduction, display, sale or rental shall be allowed only upon Photographer's written permission specifying usage and fees. In the event of the licensing of any usage by the Recipient, payment shall be made within thirty (30) days of the date of the invoice.

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

## THE RIGHT OF FIRST PUBLICATION

The exclusive right to distribution is unique from the other exclusive rights provided by 17 U.S.C. § 106. The distinction lies in the distribution right's protection against unauthorized transfers of copies or phonorecords, while the other exclusive rights protect, in some way, shape, or form, against the making of unauthorized copies.

The distribution right has colloquially been referred to as the right to vend. Inherent in a right to vend is the right to dispose of copies or phonorecords, by sale, lease, rental, or gift. The question "who has the right to dispose of copies or phonorecords?" is answered by § 106(3). The purpose of all of the exclusive rights in § 106 is to ensure that the copyright owner has the ability to control copyright subject matter for limited times. The distribution right then ensures that the copyright owner has the control over the first public vending of copies or phonorecords. This initial right is recognized as the right of first publication. The Supreme Court has commented that § 106(3) "recognizes for the first time a distinct statutory right of first publication, which had previously been an element of the common law protections afforded unpublished works." See *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 552 (1985).

Thus, under § 106(3), the copyright owner would have the right to control the first public distribution of an authorized copy or phonorecord of his work, whether by sale, gift, loan, or some rental or lease agreement. In lesson "Limitations on the Distribution Right" - CPY20 - you will examine how the right of first publication is limited by the first sale doctrine. Furthermore, any unauthorized public distribution of copies or phonorecords that were unlawfully made would be an infringement of the copyright owner's § 106(3) exclusive right. In summary, the right of publication applies to all copies, including those lawfully made and then publicly distributed as well as those unlawfully made and then publicly distributed.

## GETTING THE SCOOP

Johnny Sprockets, a world renowned professional tennis player, won grand slams in the last three consecutive years. Johnny has graced the covers of every major sports magazine since his winning streak began. During the last year of his winning streak, Johnny and his manager found out from his physician that he contracted a rare cancer that would result in complete debilitation. Johnny and his agent, not giving up on Johnny's dream of rounding out the last year of his grand slam bid, embarked on a unique training regimen that included aggressive physical training, consumption of a specific nutritional regimen, which included preparation and ingestion of various herbs, and a unique form of yoga training. While Johnny was already in superior shape, the precise combination of physical exercise, nutrition, and spiritual engagement allowed Johnny to enter all the slam events, including the Australian Open, the French Open, Wimbledon, and the U.S. Open. Not only did Johnny enter each of the slam events, he reached the finals and won every event, thereby achieving his goal of winning a grand slam for the third consecutive year.

Not until entering Wimbledon did any of the media know that Johnny had a rare cancer disease. Once the news was out, the media insisted on finding out from Johnny how he was maintaining his level of training while battling the disease. Johnny had realized well before Wimbledon that his regimen was effective. He learned earlier that his cancer had gone into remission only six months after diagnosis. Johnny wanted to share his regimen with the world, including the medical community, but he wanted to document his form of treatment by intertwining background stories and beliefs with the actual regimen. Johnny felt strongly that the exact method and his way of thought and beliefs, including the stories he told himself in quiet moments, all contributed to his success in battling the cancer and maintaining a high level of performance on the tennis court. Johnny's goal was to unveil his account in a book after the last major slam of the season. He chose this time because he thought if he won the U.S. Open on home soil, he could garner significant publicity for his book and sell the book, with all proceeds going to charity to combat cancer.

Johnny was not the only person who had plans for his book. Johnny's agent, Sam Slick, hoped to convince Johnny to publish excerpts of his book before the U.S. Open in order to garner a prepublication market for Johnny. As Sam understood, sports magazines would pay top dollar to learn of Johnny's regimen. When Johnny was on the court at Wimbledon playing a tough third round match, Sam, who was authorized to make copies of Johnny's notes for editing, copied excerpts of Johnny's book draft and held a press conference with various sports magazines. In exchange for payment, Sam gave the various sports magazines copies of the regimen. After learning of the events, Johnny immediately fired Sam and quickly instituted a copyright infringement action against him.

# 1ST SALE

First Sale Doctrine, 17 U.S.C. § 109 provides that the copyright owner's exclusive right of distribution and consent to that distribution effects the transfer of the rights in that particular copy or phonorecord, so long as the the transfer was of a lawful copy or phonorecord embodying the copyrighted work.

A copyright owner's distribution right is not absolute. Once the copyright owner has distributed a copy to a transferee, the ownership of that particular copy cannot be controlled by the copyright owner. If the distribution right were absolute, the copyright owner conceivably could control the distribution of copies from one transferee to all further, "downstream" transferees even though she is not in privity of contract with the downstream transferees. In addition, if the distribution right were absolute, the copyright owner would receive protection above and beyond the need to protect the first publication of the copyrighted work. In such a case, the copyright owner would be the beneficiary of a windfall in that the protection of copyright subject matter would conflate with the protection of personal property, which would be the embodiment of the copyrighted work in a copy. As such, there would be no distinction made between the copyrighted works and the material object in which the copyrighted work is embodied. Would such a reading thwart Congress's intention to distinguish between ownership of copyright and ownership of the material object in § 202 ("Section 202")?

The approach of the Copyright Act is to set forth the copyright owner's exclusive rights in broad terms relating to both copyright ownership and ownership of material objects embodying the copyright. The exclusive rights of reproduction, adaptation, publication, performance, and display are set forth broadly in 17 U.S.C. § 106. The statute then provides various limitations, qualifications, or exemptions. As you know from the lesson covering the Distribution Right, CPY16, the copyright owner would have the right to control the first public distribution of an authorized copy or phonorecord of her work, whether by sale, gift, loan, or some rental or lease arrangement. This is the control over the first opportunity to dispose of ownership of the material object embodying the copyrighted work. In no case is the disposition of the material object considered a disposition of the copyrighted work itself; instead, the copyright owner is taking advantage of the opportunity to receive an economic benefit in exchange for parting with ownership of a particular copy of the work.

What statutory language prevents the copyright owner from exercising control over particular copies that he has voluntarily parted with through transfer of title by sale, gift, loan, or some rental or lease arrangement?

§ 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord (a)

Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.

Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A(e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on-- (1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with the Copyright Office under section 104A(d)(2)(A), or (2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A(d)(2)(B), whichever occurs first.



## GENERAL RULE - THE FIRST SALE DOCTRINE AS A DEFENSE TO INFRINGEMENT OF THE DISTRIBUTION RIGHT

According to Professor Nimmer, § 109(a) provides that the distribution right may be exercised solely with respect to the initial disposition of copies of a work, not to prevent the resale or other further transfer of possession of such copies. See 2-8 Nimmer on Copyright, § 8.12. Accordingly, once a copyright owner first sells a copy of the work, her right to control its further distribution is exhausted. Thus, under the First Sale Doctrine, "a sale of a lawfully made copy terminated a copyright holder's authority to interfere with subsequent sales or distribution of that particular copy." See *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477, 480 (9th Cir. 1994). As such, the copyright owner is said to be entitled to realize no more and no less than the value of each copy or phonorecord upon its disposition." See *Parfums Givenchy, Inc. v. C & C Beauty Sales, Inc.*, 832 F. Supp. 1378 (C.D. Cal. 1993). To determine whether the owner of a particular copy can take advantage of the defense provided by the first sale doctrine, Professor Nimmer sets forth a four-part line of inquiry. He states that the appropriate line of inquiry should be:

- (1) Was the copy lawfully manufactured under the authority of the copyright owner?
- (2) Was the particular copy transferred under the copyright owner's authority?
- (3) Does the alleged infringer qualify as the lawful owner of that particular copy?; and
- (4) Did the alleged infringer dispose of that particular copy?

Based on satisfying this four-part test, the owner of a particular copy can avail herself of the general rule that embodies the defense represented by the First Sale Doctrine. Let's work through an example of the general rule in action.

# THE FIRST SALE DOCTRINE VERSUS RESTORED WORKS

The First Sale Doctrine as a defense faces several hurdles, one of which is the case of restored copyrights in foreign works. Prior to 1989, the United States did not adhere to the Berne Convention ("Berne Convention"). Even after accession to Berne, the United States, prior to 1994, did not recognize a valid copyright in foreign works that inadvertently fell into the United States public domain by reason of the foreign author's failure to comply with United States formalities for registering copyright. For those United States users of foreign works prior to 1994, no problem existed in transferring such works because these works existed as public domain works. Pursuant to the Trade Related Aspects of Intellectual Property Agreement of 1994 (TRIPS), the United States was required to comply with the Berne Convention, including the "Rule of Retroactivity" provision, Article 18(1) which states:

This Convention shall apply to all works which, at the moment of its coming into force, have not yet fallen into the public domain in the country of origin through the expiry of the term of protection.

Retroactivity can be of considerable importance when a new country joins the Union because there may be, in such a country, many works in the public domain, not because of the expiration of the term of protection but, for example, by reason of the failure of their authors to observe the formalities demanded for their protection. Because of the TRIPS Agreement, the United States was required to provide for the "revival" or "recapture" of copyrights "now in the public domain" within the United States.

What statutory language from 17 U.S.C. § 109 recognizes the requirements of § 104A, which itself states the following:

§ 104A. Copyright in restored works

(a) Automatic protection and term.

(1) Term.

(A) Copyright subsists, in accordance with this section, in restored works, and vests automatically on the date of restoration.

(B) Any work in which copyright is restored under this section shall subsist for the remainder of the term of copyright that the work would have otherwise been granted in the United States if the work never entered the public domain in the United States.

§ 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A(e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on-- (1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with the Copyright Office under section 104A(d)(2)(A), or (2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A(d)(2)(B), whichever occurs first.

The previous question implied that third party transferees and U.S. authors might indirectly benefit from § 109(a), even in the case of restored works. Accordingly, who is the third party transferee potentially benefiting from indirect § 109(a) protection? Stated another way, what is the term used in the statute to describe or characterize the third party transferee?

§ 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A(e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on-- (1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with the Copyright Office under section 104A(d)(2)(A), or (2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A(d)(2)(B), whichever occurs first.

## EXCEPTIONS TO THE GENERAL RULE - PROHIBITION AGAINST RENTAL OF PARTICULAR SOUND RECORDING PHONORECORD OR PARTICULAR COPY OF COMPUTER PROGRAM

In 1984 and in 1990, respectively, Congress enacted the Record Rental Amendment Act and the Computer Software Rental Amendment Act. Both pieces of legislation were intended to respond to the market threats that both the record industry and the software development industry were experiencing as a result of the rental of phonorecords and software programs by customers who at the same time purchased blank diskettes and tapes, mainly for the purpose of copying the phonorecord or computer program before returning the original to the record store or the software retailer. In response to these threats, both industries lobbied for a narrow qualification or limitation on the protection afforded the owner of a particular phonorecord or copy of a sound recording or computer program.

To be clear, the qualification is not on the ability of the owner of the material object to sell a particular phonorecord or copy. Thus, the owner's privilege to sell a given phonorecord or copy of a computer program without the consent of the copyright owner remains intact. What has been changed by both amendments, however, are the normal privileges the owner has -- to sell, rent, or loan her particular copy or phonorecord. Section 109(b) restricts the owner of a particular phonorecord containing a sound recording or musical work as well as the owner of a copy of a computer program from disposing of these material objects through rental, lease, or lending for the purposes of direct or indirect commercial advantage, without the prior consent of the copyright owner.

So just to make sure that we are on the same page, read the statutory language and select that portion of section 109(b) that restricts the owner's disposition rights in the particular phonorecord or the particular copy of a computer program. Make sure to select only language that restricts owners or possessors of phonorecords or computer programs.

§ 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord (b)(1)(A) Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection.

There is one more thing I think you should know about § 109(b), and that is the exemption to the qualification of the general rule, which is in fact the defense called the First Sale Doctrine. Stated differently, who's on first?

Okay, all kidding aside. The Record Rental Amendment and the Computer Software Rental Amendment are themselves limited to applying in cases other than activities engaged in by non-profit institutions. Select all of the statutory language that provides for the non-profit exemption from the rental restriction of § 109(b).

§ 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord (b)(1)(A)

Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection.

# EXHAUSTION DOCTRINE

The doctrine governs the trademark owner's continuing rights regarding authentic goods properly bearing the mark put into the marketplace. This lesson explores the rationale supporting, and application of, the doctrine. Trademark law's "exhaustion" or "first sale" doctrine addresses the effect of putting an authentic trademarked good into commerce on the mark owner's rights. In this context "authentic" means goods manufactured by or with the authorization ("under authority") of the trademark owner and intended to bear the trademark, as opposed to goods made by other market participants. Generally stated, the doctrine determines when "sales" of such goods will "exhaust" the mark owner's ability to claim that further dealings with those goods implicate her trademark rights.

Put in real-world terms, trademark exhaustion pits the trademark owner's desire to maintain continued control over goods properly bearing her mark against the desires of others to freely trade in those same goods. Starting by considering trademark law's objectives provides the conceptual framework for choosing between these competing interests. In short, what do we gain by permitting trademark owners' continued control which might offset the market's (and not incidentally all of us buyers') desire for the lower prices and greater availability generated by vigorous competition?

Before analyzing the specifics, the next two questions will make sure we're on the same page regarding basic trademark policy objectives and how those goals translate into the rights governing infringement (mark owner control) determinations.



society is willing to limit competition provided the net result is to improve the operation of the marketplace. In the case of trademark law, that justification is found in the useful information a trademark can provide to customers. However, the rights we grant (and the associated restrictions on competition) will be limited exclusively to those necessary to accomplish that beneficial outcome.

Consistent with this limitation, the primary rights granted to a trademark holder focus on protecting the ability of the mark to convey information to customers. Consequently, traditional claims ("non-traditional claims") of trademark infringement (the right to prohibit use by others) are generally restricted to situations involving a "likelihood of confusion" - that is, when the other party's use of the mark will likely send confusing information signals to customers.

Determining whether the "likelihood of confusion" test has been satisfied requires a factually intensive inquiry into a variety of factors ("factors test"), including the strength of the mark, the nature of the use (similarity of the goods and methods of distribution) and (some would say) intent.

The following question will let you confirm your understanding both of when the facts may lead to trademark confusion concerns as well as the types of confusion that might be caused by others' use of the mark. In each instance assume the indicated mark is a valid trademark.

Provided erroneous assumptions of authorization can be eliminated, the decision to permit the resale of authentic goods free of trademark law considerations turns on how we come out on the choice between (1) the increased competition from permitting more outlets and varying terms of sale, and (2) the potential adverse effects on the quality of the goods or the trademark signal when the trademark owner cannot exercise control over the product's distribution.

Restating the above in terms of reaching an affirmative decision to permit the resale of authentic goods - the "exhaustion" of the trademark owner's control turns on resolving two specific concerns: (1) that customers may mistakenly believe the trademark owner is directly involved in the resale (ensuring compliance and standing behind the retailer), and (2) the lack of trademark owner control may interfere with the trademark's ability to properly signal as a consequence of either latent changes to the goods (buyer misled by the trademark) or visible changes which customers assume are consistent with the trademark signal (buyers misinterpreting the trademark's signal).

Addressing these concerns provides the way to resolve the competition versus control conundrum. If neither of these two problems exists, then neither will the related information "confusion" harms. Consequently, when they are not present there can be no trademark law objection to pursuing the beneficial increase in competition generated by permitting an unaffiliated reseller of authentic goods ("authentic goods") to act free of the mark owner's control.

The BIG MOMENT - the EXHAUSTION RULE: Consistent with this logic, the trademark exhaustion doctrine cuts off the rights of a mark owner to sue for infringement regarding resale of authentic goods bearing the related trademark when the resale does not raise either (1) implications that the trademark owner stands behind (sponsors) the reseller or (2) concerns that changes in the goods inconsistent with the characteristics indicated by the trademark (lack of authenticity at the time of sale) have occurred without the customer's knowledge of either the change itself or its origin.

We are now in possession of the basic exhaustion rule. As with all legal rules, however, the key lies not in its articulation, but in the ability to apply it effectively. In this case, that requires a good understanding of when one of the two exceptions will block the doctrine's application and bar the resale of the goods by an unaffiliated reseller.

The two exceptions are:

1. Customer confusion over sponsorship giving rise to the mistaken belief of the trademark owner's involvement, OR

2. Changes in the goods inconsistent with the characteristics indicated by the trademark (lack of authenticity at the time of sale) without the customer's knowledge of either the change itself or its origin.

Sponsorship: Let's start with the first exception first (why not?). For those steeped in the lore of "fair use" ("steeped in lore"), handling the "sponsorship" issue should be relatively straightforward. As with fair use, the exhaustion doctrine inquiry focuses on whether the particular trademark use would give a hypothetical "reasonable customer" reason to believe the reseller of the goods was affiliated with, or authorized by, the trademark owner.

The previous questions identify the two primary considerations relevant to making sponsorship determinations under the exhaustion doctrine:

1. The courts are strongly disinclined to believe customers will assume sponsorship from the mere presence of goods bearing a trademark.
2. Consequently, the courts will focus on and carefully assess the specific nature of the reseller's other actions for implications of affiliation or sponsorship. For example, does the store's name imply (or disclaim) a connection with the trademark owner, does in-store signage merely identify the goods or go further to imply authorization?

This generally means that when making the call in trademark exhaustion cases, absent an affirmative act by the reseller explicitly or implicitly indicating affiliation or sponsorship, those concerns will not preclude application of the exhaustion doctrine.

Authenticity: Eliminating sponsorship concerns is necessary but not sufficient to using the exhaustion doctrine to cut off the trademark owner's rights to claim infringement. Additionally, we must be comfortable that the goods being resold under the mark are authentic; that is, the customer is actually receiving valid information from the presence of the trademark about the goods in the particular situation. Or, put in positive terms, at the time of resale either the goods possess the characteristics promised by the mark's presence or the customer understands that any changes are unconnected with the trademark messages.

# ABANDONEMENT

As a right appurtenant to use ("Right Appurtenant to Use"), trademarks exist only when they are used in connection with a good or service, unlike copyrights or patents that are "rights in gross," and need not be used in trade. See *Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F.2d 579, 581 (2d Cir. 1990) ("There is no such thing as property in a trade-mark except as a right appurtenant to an established business or trade in connection with which the mark is employed."). Hence, the trademark law axiom: "no trade, no trademark." A mark may lose its trademark protection in a variety of ways. These include nonuse of a mark, limited use of a mark, a mark becoming generic, licensing the mark in gross, assigning the mark in gross and, theoretically, failing to police the mark.

When a mark is deemed to be abandoned, it loses its trademark protection and becomes available for adoption as a new mark by third parties, the original trademark owner or the trademark owner's successors in interest. When necessary, however, courts will protect the consuming public from any confusion that may arise from the resumption of use of the mark after it has been abandoned.

A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use " of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

#### INTENT TO ABANDON vs. INTENT NOT TO RESUME USE

Older cases refer to the trademark owner's "intent to abandon" the mark when determining whether a mark had been abandoned. Under this approach a mark was not deemed abandoned unless: (1) proof of acts indicating the discontinued use of the mark; and (2) an actual intent by the trademark owner to abandon the mark. See *Saxlehner v. Eisner & Mendelson Co.*, 179 U.S. 19, 31 (1900).

More recent cases focus on (1) evidence of nonuse of the mark, and (2) the trademark owner's intent not to resume use of the mark. See *The Knowles Co. v. Northeast Harbor Insurers*, 788 A.2d 587, 589-90 (Me. 2002); Restatement (Third) of Unfair Competition § 30 (1995).

## DISCONTINUED USE OF A MARK

As a right appurtenant to use ("Right Appurtenant to Use") , a trademark exists only when it is used in connection with a good or service. Nonuse of a mark, combined with an intent not to resume use, can lead to a determination of abandonment of the mark that results in a loss of trademark protection.

The cessation of use of a mark in trade following a clear statement from a trademark owner that it will no longer use the mark certainly creates the abandonment of the mark. See *Hiland Potato Chip Co. v. Culbro Snack Foods, Inc.*, 585 F. Supp. 17, 22 (S.D. Iowa 1982), *aff'd*, 720 F.2d 981, 984 (8th Cir. 1983).

"Use" of a mark is a term of art in trademark law. It requires more than use of the mark in connection with the sporadic or limited sales of a product or service. The mark must be used in a manner similar to that of competitors. The mark cannot merely be used in connection with a token number of sales with the intent of warehousing a mark for some undefined use in the future or to merely stop others from adopting the mark.



## WHAT DURATION OF NONUSE DETERMINES THAT A MARK IS ABANDONED?

There is no bright-line rule that is determinative of the period of time of nonuse that results in a finding of abandonment. The mere lapse of time does not of itself necessarily result in the abandonment of a mark.

Nonuse for three consecutive years is prima facie evidence of abandonment under the Lanham Act. See 15 U.S.C. § 1127 [Lanham Act § 45] ("Definition of 'abandoned'"). However, that presumption may be rebutted by evidence of use, justification for nonuse or an intent to resume use of the mark. Such proof may include:

\*Continued, though decreased, presence in the marketplace. See *Ferrari S.p.A. Esercizio Fabriche Automobili e Corse v. McBurnie*, 11 U.S.P.Q.2d 1843 (S.D. Cal. 1989) (trademark owner continued to manufacture replacement parts and provide service of Ferrari Daytona Spyder automobiles though cars had been discontinued in 1974); *American Motors Corp. v. Action-Age, Inc.*, 178 U.S.P.Q. 377 (T.T.A.B. 1973) (RAMBLER mark for automobiles not abandoned, though production had ceased in 1969, due to the reservoir of goodwill that accompanied the large number of such vehicles on the road); *Marshak v. Treadwell*, 240 F.3d 184, 199 (3d Cir. 2001) (mark designating disbanded musical group deemed to remain in use if the group's recordings continue to be played and sold, and the group continues to collect royalties).

\*Justifiable excuse for the lack of commercial activity. *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. G.C. Murphy Co.*, 199 U.S.P.Q. 807, 813 (T.T.A.B. 1978) (change of product from premium to budget price); *Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Industries, Inc.*, 441 F.2d 675, 680 (C.C.P.A. 1971) (labor strike).

\*Plans to reintroduce the mark. *Societe de Developments et D'Immovations des Marches Agricoles et Alimentaires-Sodima-Union de Cooperatives Agricoles v. Int'l Yogurt Co., Inc.*, 662 F. Supp. 839, 849 (D. Ore. 1987) (development of product, packaging, design, or advertising plans are evidence of intent to use).

## WHAT CONSTITUTES AN INTENT NOT TO RESUME USE OF THE MARK?

The discontinuation of the use of a mark, in and of itself, is not sufficient to prove abandonment. In addition, it must be shown that the trademark owner intends to not resume the use of the mark.

A statement by the trademark owner that it will no longer use a mark is sufficient to meet this requirement. See *California Cedar Products Co. v. Pine Mountain Corp.*, 724 F.2d 827, 830 (9th Cir. 1984).

In every contested abandonment case, the putative trademark owner denies an intention to abandon its mark, otherwise the issue would not be contested. Such an affirmative desire by the putative trademark owner not to relinquish the mark is not determinative of the intent element of abandonment under the Lanham Act. The putative trademark owner's intent regarding the future use of the mark is determined by analyzing the circumstances surrounding the owner's inaction concerning the mark and determining whether an intent to resume use of the mark during the nonuse period can reasonably be inferred. See *Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris, Inc.*, 899 F.2d 1575, 1581 (Fed. Cir. 1990).

An “intent to resume use” requires the trademark owner to have plans to resume commercial use of the mark. See *Exxon Corp. v. Humble Exploration Co., Inc.*, 695 F.2d 96 (5th Cir. 1983). The intent to resume use must be within the reasonably foreseeable future. See *Emergency One, Inc. v. American FireEagle, Limited*, 228 F.3d 531, 536 (4th Cir. 2000).

## CHANGE IN PRODUCT

Trademark protection is derived from the use of the mark in connection with a good or product. If the good or product on which the mark was originally used is changed substantially, use of the mark on the new product may be deemed an abandonment of the mark in connection with the original product or service. The change in product or service will not be deemed an abandonment of the mark if the new use is in connection with a related good or service ("Related Goods") . See *Independent Baking Powder Co. v. Boorman*, 175 F. 448 (C.C.N.J. 1910) (trademark rights in SOLAR for alum baking powder forfeited when phosphate was substituted for alum).

## ASSIGNMENT IN GROSS

To validly transfer ownership of a trademark, permitting the assignee to claim the priority date of the assignor by “stepping into the shoes” of the assignor, the trademark must be assigned with the mark’s accompanying goodwill. See 15 U.S.C. § 1060 [Lanham Act § 10]. Purchase by an assignee of an assignor’s tangible assets necessary to continue to produce the product is proof of assignment of goodwill. See *Merry Hull & Co. v. Hi-Line Co.*, 243 F. Supp. 45, 51-52 (S.D.N.Y. 1965). The assignee’s preexisting ability to produce a product or perform a service substantially similar to that of the assignor is proof of assignment of goodwill. See *Marshak v. Green*, 746 F.2d 927, 930 (2d Cir. 1984).

## LICENSE IN GROSS

Trademark licensing is permitted so long as the licensor maintains adequate control over the quality of the goods and services sold under the mark by the licensee. A license in gross, also known as “naked licensing,” occurs when a licensing agreement permits use of the mark without adequate quality control. See *Yocum v. Covington*, 216 U.S.P.Q. 210 (T.T.A.B. 1982) (uncontrolled licensing of mark to music group caused an abandonment of the mark); *Barcamerica Int’l USA Trust v. Tyfield Importers, Inc.*, 289 F.3d 589, 596 (9th Cir. 2002); *Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp.*, 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977); *Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959).

Licensing in gross acts as an involuntary forfeiture of trademark rights.

The courts are not consistent in determining the degree of quality control required. “The ultimate issue is whether the control exercised by the licensor is sufficient under the circumstances to satisfy the public expectation of quality assurance arising from the presence of the trademark on the licensee’s goods or services.” Restatement (Third) of Unfair Competition § 33, cmt c (1995). See *Barcamerica Int’l USA Trust v. Tyfield Importers, Inc.*, 289 F.3d 589, 598 (9th Cir. 2002) (standard of quality control and degree of necessary inspection by the licensor varies with the licensing situation).

## DUTY TO POLICE A MARK

As a general proposition, a trademark owner has a duty to “police” its mark. This is done by enforcing the rights of the trademark owner via licensing or instituting trademark infringement actions, or threatening to do so. Though the nonactions of a trademark owner that cause a mark to lose its significance as a mark may be deemed abandonment, see 15 U.S.C. § 1127 [Lanham Act § 45] (definition of “Abandoned”) (“Definition of 'abandoned'”), as a practical matter, a mark is rarely abandoned through its owner’s simple failure to police it. An example of such an abandonment is *BellSouth Corp. v. DataNational Corp.*, 60 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1995), where AT&T's allowance of multiple unauthorized third-party uses of its "Walking Fingers" mark resulted in the mark becoming generic.

## FIRST TO USE RULE

What happens to a mark that has been abandoned due to discontinued use, an assignment in gross or a license in gross?

In such cases the mark becomes free for anyone to claim as a trademark. The first party to make a post-abandonment use of the abandoned mark in a commercially meaningful way is entitled to exclusive ownership and use of that mark. See *California Cedar Products Co. v. Pine Mountain Corp.*, 724 F.2d 827, 830 (9th Cir. 1984) (first use of DURAFLEAME mark by California Cedar on the day it was expressly abandoned as a mark by its former trademark owner gave California Cedar priority over all subsequent users of the mark).

## WHAT HAPPENS WHEN USE OF AN ABANDONED MARK RESUMES?

Resumption of use after the mark has been abandoned may create trademark rights in the goods or services on which it is used, in the locations in which the goods or services are marketed, creating a priority date at the time of resumption. See, e.g., *Major League Baseball Props. v. Sed Non Olet Denarius*, 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993), vacated pursuant to settlement, 859 F. Supp. 80 (S.D.N.Y. 1994) (non-use of BROOKLYN DODGERS for 32 years constituted abandonment, licensing beginning in 1981 created common law trademark rights for use on the licensed goods and services). But see *Indianapolis Colts Inc. v. Metropolitan Baltimore Football Club Limited Partnership*, 34 F.3d 410 (7th Cir. 1994) (adoption of a new mark, INDIANAPOLIS COLTS, confusingly similar to abandoned mark, BALTIMORE COLTS, prohibits the subsequent use of the abandoned mark by third party who fails to take reasonable precautions to prevent public confusion). Appropriation of an abandoned mark may be permitted if reasonable precautions are taken to prevent confusion.

taken to prevent confusion.

# DATA CONTRACTS

Un contrato de datos es un acuerdo entre el productor y los consumidores de un producto de datos.

Así como los contratos comerciales establecen obligaciones entre proveedores y consumidores de un producto comercial, los contratos de datos definen y hacen cumplir la funcionalidad, manejabilidad y confiabilidad de los productos de datos.

Según dbt, la capacidad de definir y validar contratos de datos es esencial para la colaboración entre equipos.

Con contratos de datos:

El productor de una interfaz de producto de datos puede asegurarse de que no provocará accidentalmente roturas posteriores que no había previsto.

El consumidor de la interfaz en la que confía puede asegurarse de que no esté ni estará rota.

# DATA CONTRACTS

La arquitectura de datos permaneció en gran medida monolítica durante mucho tiempo, con un equipo de datos central propietario de todos los datos y su calidad, aunque esos datos fueran producidos por otra persona.

Recientemente, ha habido un cambio hacia la propiedad de datos distribuidos, donde los equipos de dominio son responsables de sus propios productos. Este cambio ayuda a las organizaciones a reinventar las expectativas de calidad de un conjunto de datos como un acuerdo entre productores y consumidores de datos. Los contratos de datos son una forma de formalizar este acuerdo.

Los beneficios de los contratos de datos son:

Escale la arquitectura de datos distribuidos de manera efectiva

Cree y mantenga controles de calidad altamente confiables, ya que los productores de datos son los propietarios de los datos que producen.

Desplazar la responsabilidad a medida que se verifica la calidad de los datos tan pronto como se crean/actualizan los productos. Aumentar el área de superficie para la calidad de los datos, ya que el equipo de la plataforma de datos central puede centrarse más en crear herramientas y marcos que respalden las validaciones de contratos.

Establecer una cultura de retroalimentación entre productores y consumidores de datos, fomentando un entorno colaborativo en lugar de caótico.



# DATA CONTRACTS

“Derechos de datos”: forma abreviada de referirse a los derechos del gobierno. derechos de licencia en dos categorías principales de propiedad intelectual valiosa propiedad (por ejemplo, datos técnicos y software informático). El Las Regulaciones Federales de Adquisiciones (FAR) prescriben políticas, Procedimientos y cláusulas relativas a los derechos de datos de civiles. agencias y las Regulaciones Federales de Adquisiciones de Defensa (DFARS) para el Departamento de Defensa

“Datos técnicos”: información registrada, independientemente de la forma o método de registro, de naturaleza científica o técnica (incluida la documentación de software); No incluye software de computadora ni datos relacionados con la administración de contratos (por ejemplo, información financiera o de gestión). •

“Software de computadora”: programas de computadora, código fuente, listados de códigos fuente, listados de códigos de objetos, detalles de diseño, algoritmos, procesos, diagramas de flujo, fórmulas, y material relacionado; permite reproducir, recrear o recompilar el software; No incluye bases de datos informáticas ni documentación de software informático. • “Documentación de software informático”: manuales del propietario, manuales del usuario, instrucciones de instalación, instrucciones de funcionamiento y otros elementos similares, independientemente del medio de almacenamiento, que explican las capacidades del software informático o proporcionan instrucciones para usando el software

# LIABILITY

The types of activities that can give rise to liability for indirect infringements of copyright, based on either contributory infringement or vicarious liability. Because liability for either type of indirect infringement arises only in connection with an act of direct infringement, prior to starting this lesson you should be sure to have a clear understanding of what constitutes direct infringement. In addition, you should be familiar with the concept of fair use, because if the underlying act of copying, distribution, public performance, etc. constitutes not direct infringement but fair use, then no liability for contributory infringement or vicarious liability can be premised on that underlying act.

If you would like to review the principles of direct infringement, see the CALI lesson A Primer on Copyright Infringement, CPY11. If you would like to review the principles of fair use, see the CALI lesson on Fundamentals of Fair Use, CPY08.

