

# La Propiedad Intelectual

Por: Vanessa Carballido Clerch

# ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

- Derechos de Autor (Copyright/Derechos Morales)
- Marcas
- Patentes



# Constitución de los Estados Unidos

El Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8 de la Constitución de los Estados Unidos, le confiere al Congreso el poder de crear leyes para proteger la propiedad intelectual:

*“To promote the Progress of Science and useful arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the Exclusive right to their respective writings and discoveries”*

# Derechos de Autor

- Comprende Derechos Patrimoniales (Copyrights) y Derechos Morales
- **Patrimoniales:** Aprovecharse y disponer económicamente de la obra. Se puede renunciar a ellos y son prescriptibles y transferibles.
- **Morales:** Atados a la personalidad del autor. Son personales, irrenunciables e intranferibles.

# Derechos de Autor

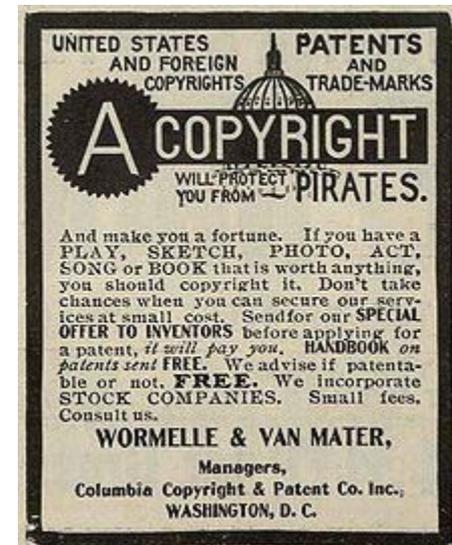
- Copyright Act of 1976.
- Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, Ley Núm. 55 de 9 de marzo de 2012.

# Copyright

*“Original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device”.*

# Copyright

- Obra Original
- Autoría
- Fijada en un medio tangible de expresión
- Que pueda ser percivida, reproducida o comunicada



# Copyright

Bajo ningún concepto se extenderá la protección de *copyright* a ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos.



# Copyright

**Duración: Vida del Autor + 70 años**

Trabajos Colaborativos (Joint Works): Vida del autor sobreviviente + 70 años

Trabajos anónimos o Work for Hire: 95 años desde la fecha de la primera publicación o 120 años desde la fecha de la creación, lo que sea que expire primero.

# Copyright

**Work for Hire** (Obra por encargo, obra dentro del contexto del empleo): Excepción a la norma general de que el autor es el dueño del copyright. En este tipo de obra, el patrono o la persona que comisionó la obra es considerada el autor y dueño del copyright, salvo que medie un acuerdo escrito que disponga lo contrario.

# Copyright

- Importante para artistas “freelance”
- Sección 101 de la Ley de copyright dispone que un trabajo será “***work for hire***” cuando:
  - (1) sea realizado o creado por un empleado dentro del ámbito de las funciones de su empleo
  - (2) sea ordenado o comisionado de manera expresa como una contribución a un trabajo colectivo; como parte de una obra cinematográfica u otro trabajo audiovisual; una traducción, antología o compilación; y las partes tienen que expresar en un instrumento escrito firmado por ambos que es un “work for hire”.

# Copyright

Cualquier transferencia de dominio sobre un copyright no es válida a menos que el instrumento mediante la cual se efectuó obre por escrito y esté firmado por el dueño del copyright o su agente autorizado.

# Copyright

Una vez el copyright expira, la obra pasa al **Dominio Público.**

Puede ser utilizada y transformada sin necesidad de solicitar autorización previa, pero no le pertenece al dueño del copyright que la utilice.

# Copyright



# Copyright

Quién es el **Dueño**? Autor o autores

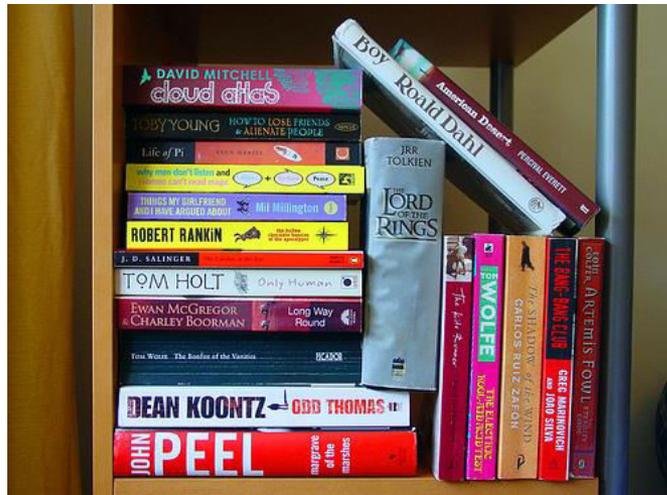
**Work for Hire**-El patrono o persona para la cual fue preparada la obra es considerado el autor a menos que las partes acuerden lo contrario en un documento escrito firmado por ambas partes.

# Copyright

**Contribuciones o trabajos colaborativos:** El copyright de cada contribución en un trabajo colectivo es separado del copyright en el trabajo colectivo completo, el cual recae inicialmente en el autor de la compilación. En ausencia de una cesión expresa de copyright sobre los trabajos recogidos, se presume que el dueño del copyright sobre la compilación solo adquirió el privilegio de reproducir y distribuir la contribución.

# Copyright

La titularidad de un copyright es separada de la titularidad sobre cualquier objeto material en que se plasme la obra.



# Copyright

La transferencia de la titularidad sobre un objeto material, incluyendo la copia del primer *fonograma* en que una obra haya sido plasmada por primera vez, no conlleva ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra plasmada en ese objeto.

# Copyright

Categorías reconocidas por la Ley de Copyright:

- (1) obras literarias (programas de computadora)
- (2) obras musicales y su letra
- (3) obras dramáticas
- (4) Pantomimas y coreografías
- (5) Fotos, obras gráficas o trabajos escultóricos

# Copyright

(6) obras cinematográficas y otros trabajos audiovisuales

(7) grabaciones de sonido

(8) trabajos arquitectónicos

# Copyright

Derechos exclusivos que ostenta el titular de los derechos de autor:

(1) Derecho a reproducir la obra

(2) Derecho a preparar obras derivadas del original

(3) Derecho a distribuir ejemplares de la obra al público por medio de ventas o por otro tipo de transferencia de posesión

# Copyright

(4) en el caso de una obra literaria, musical, dramática o coreográfica, pantomina o cinematográfica y otras obras audiovisuales, derecho a representar o interpretar la obra públicamente



# Copyright

(5) en caso de una obra literaria, musical, dramática o coreográfica, pantomina, fotografía, obra gráfica o escultórica, a mostrar la obra de públicamente



# Copyright

(6) en el caso de grabaciones musicales, a realizar la obra de públicamente mediante una transmisión de audio digital.



# Copyright

**Utilizar o incorporar obras o fragmentos de estas en nuevas obras:**

Compilaciones u obras derivadas (Sección 103 de la Ley de Copyright)

*Sampling*



# Obras Derivadas

Una **obra derivada** es aquel que se basa en una obra preexistente, tal como una traducción, un arreglo musical, una dramatización, una versión cinematográfica, una reproducción de una obra de arte y cualquier otra forma en que una obra pueda ser transformada o adaptada.

# Obras Derivadas

Para poder obtener un *copyright*, es necesario añadir elementos creativos a la obra original.



# Obras Derivadas

- El *copyright* en una obra derivada se extiende solamente al material nuevo que contribuya el autor, distinguiéndolo del material preexistente.
- Es necesario obtener autorización del titular del *copyright* para hacer una adaptación y para distribuirla.

# Obras Derivadas

Formas para obtener permiso del titular de los derechos de autor:

1. Contactar al dueño directamente.
2. Buscar en la Base de Datos de la Oficina de Copyrights. [www.copyrights.gov](http://www.copyrights.gov)
3. Utilizar el Copyright Clearance Center. [www.copyright.com](http://www.copyright.com) (Broker de derechos a nivel global que cobra una comisión)

# Obras Derivadas

- Este tipo de obra puede registrarse también en el Copyright Office.
- Requiere que se identifique el nuevo material incluido, así como el material que se excluye.

<http://copyright.gov/circs/circ14.pdf>

# Obras Derivadas

## CASOS INTERESANTES



# Obras Derivadas

Controversia de Richard Prince: El artista tomó screenshots de fotos de usuarios de la red social Instagram, las agrandó y las transfirió a varios *canvases*, todo ellos sin autorización. La exposición vendió todas las obras de la serie por un precio promedio de \$90,000 por fotografía.

# Obras Derivadas

doedeere • 1 week ago + Follow



0 2w

doedeere 2w

14018 likes  
view all 143 comments

rose\_asy @primalm this is the CEO!  
primalm @rose\_asy she even has a cool name!

zdesign 13921  
richardprince1234 No Cure, No Pay...

Figured I might as well post this since everyone is texting me. Yes, my portrait is currently displayed at the Frieze Gallery in NYC. Yes, it's just a screenshot (not a painting) of my original post. No, I did not give my permission and yes, the controversial artist Richard Prince put it up anyway. It's already sold (\$90K I've been told) during the VIP preview. No, I'm not gonna go after him. And nope, I have no idea who ended up with it! [] #lifeisstrange #modernart #wannabuyaninstagrampicture

8,674 likes 459 comments

Instagram

# Obras Derivadas



# Obras Derivadas

El fotógrafo Art Rogers tomó una foto de una pareja con perritos y la vendió en postales. Jeff Koons recreó la imagen y creó una estatua. Rodgers demandó a Koons por violación de su copyright y Koons alegó que era una parodia y que su uso constituía fair use. El tribunal determinó que existían demasiadas similitudes entre ambas imágenes y que Koons podía haber utilizado una manera más genérica de hacer un comentario social sin usar la imagen de Rogers.

# Obras Derivadas

Los Tribunales Apelativos de los Estados Unidos están divididos en cuanto a si cambiar el medio en que está plasmada una obra protegida, sin cambiar la obra en sí, constituye una obra derivada.

Ej. Caso de las lozas



# Obras Derivadas

En un caso del 1988, el 9no circuito (California), sostuvo que el demandado había violado el derecho exclusivo de hacer obras derivadas del autor de la obra al utilizar imágenes recortadas de un libro y pegarlas en laminillas plásticas con un margen negro que luego fueron pasadas a una lozetas de piso.

# Antologías/Compilaciones

Compilaciones de datos o de obras preexistentes también pueden ser protegidas si la selección, coordinación y despliegue de los materiales seleccionados se realiza de forma que la obra resultante constituya un nuevo trabajo. Si la recopilación es puramente mecánica y no hay elementos originales, no hay protección.

# Antologías/Compilaciones



# Antologías/Compilaciones

Páginas Amarillas: No Protegidas

**Pueden protegerse:**

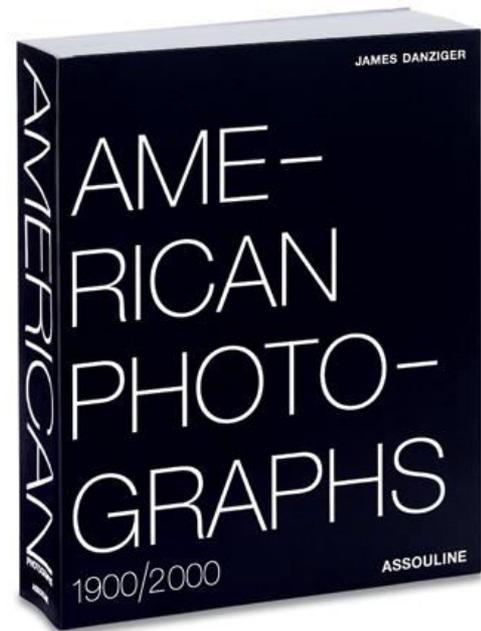
(1) Un libro recopilando las mejores fotos de un año en particular.

(2) Una antología de los mejores cuentos puertorriqueños del siglo XX.

(3) Un periódico compuesto por artículos de distintos periodistas.

# Antologías/Compilaciones

La protección en este tipo de obras consiste en el orden, selección y arreglo de los componentes pero no a las obras que lo componen.



# Sampling (Música)

Si quiere utilizar un fragmento de una canción, tiene que pedir permiso.

Se le llama “Sample Clearance”

Por lo general, solo tiene que pedirlo si tiene intención de hacer copias de su música y distribuir esas copias al público.

# Sampling (Música)

Cómo pedir Permiso:

- (1) Obtener una licencia del dueño del copyright de la canción (el autor o un music publisher)
- (2) Obtener una licencia del dueño del copyright sobre la grabación (Record Company o la banda si ellos mismos grabaron el disco)
- (3) Pagar los costos de la licencia, que suelen ser altos

# Licencias (Música)

**Master Recording License:** Utilizar una grabación que otra persona/entidad realizó. Se obtiene del dueño del copyright (por lo general, la disquera o el artista).

Ej. Utilizar ciertas grabaciones para una compilación “20 Best Songs of 2015”

# Licencias (Música)

**Performance License:** Licencia para poner la música en la radio, lugares públicos, conciertos, clubes, etc... Si el artista es miembro de ASCAP, BMI, SESAC, dichas organizaciones tabulan las veces en que el material se escucha a través de estos medios y le pagan al artista.



# Licencias (Música)

**Blanket License:** BMI, ASCAP le permiten a entidades o personas hacer un pago fijo para tener acceso a una parte o a su repertorio completo de canciones. Ej. Estaciones de radio, centros comerciales, elevadores, etc...



# Licencias (Música)

**Synchronization License:** Permite el uso de una canción y hacer “*sync*” con un medio visual. Se utiliza para programas de televisión, películas, comerciales y videos. Se requiere contactar a la entidad que ostenta los derechos de publicación sobre la canción.



# Licencias (Música)

**Mechanical License:** Confiere el derecho de reproducir y distribuir composiciones musicales en CDs, records, ringtones, downloads, etc....Se paga cada vez que se realiza una copia de una canción como, por ejemplo, cuando se produce un CD. Un artista que esté grabando un cover de una canción necesita una licencia mecánica.

# Licencias (Música)

La oficina de Copyright publica los costos de las licencias mecánicas en:

<http://copyright.gov/licensing/m200a.pdf>

# Licencias (Música)

- Si quieres usar la canción para hacer un cover en una grabación=Mechanical License
- Si quieres incluir la canción en un video=Synchronization License
- Si quieres usar una grabación en particular=Master Recording o Master Use Rights.
- Si quieres cantar la canción en público=Performance Right (ASCAP/BMI)

# Sampling

No se requiere autorización del autor:

- (i) Solo utiliza el fragmento en la privacidad de su hogar
- (ii) Solo lo utiliza en shows o espectáculos en vivo (esto se debe a que el dueño del local debe tener una licencia con BMI, ASCAP o SESAC)
- (iii) Planea distribuir sus copias al público pero (1) un espectador no identificaría ninguna similitud entre el producto final y el sample o (2) el uso cualifica como “fair use”

# Sampling

“Please don’t stop the music” de Rihanna



“Wanna be startin’ something” de Michael Jackson (Rihanna dice que obtuvo autorización)



“Soul Makossa” de Manu Dibango (artista de funk y jazz de Camerún)

Manu Dibango, está demandado a Jackson y Rihanna por violación de sus derechos de autor.

# Fair Use

**Fair Use:** Para fines de crítica, comentario, reportes noticiosos, enseñanza, investigación académica. No es una violación de copyright.



# Fair Use

Según expresara el Juez Story “[i]n truth, in literature, in science and in art, there are, and can be, few, if any, things, which in an abstract sense, are strictly new and original throughout. Every book in literature, science and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and used before.”

# Fair Use

Para determinar si un uso en particular es **fair use**, se tomarán en cuenta los siguientes factores:

(1) propósito y carácter del uso (fines comerciales o sin fines de lucro, educativo, noticioso)

# Fair Use

(2) naturaleza del trabajo protegido (si está publicado, qué tipo de obra es, etc...)



# Copyright

(3) cantidad y sustancialidad de la porción utilizada en relación con la obra protegida como un todo y;

# Fair Use

“I celebrate myself, and sing myself”

**-*Song of Myself*, Walt Whitman**

“Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo  
que andábamos para encontrarnos”

**-*Rayuela*, Julio Cortázar**

# Fair Use

(4) efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido (El Tribunal Supremo ha expresado que este es el elemento más importante).



# Fair Use

En el 1994, 2 Live Crew hizo una parodia de la canción de Roy Orbison “Oh, Pretty Woman”.

Acuff-Rose Music, el titular de los derechos e autor sobre la canción demandó a 2 Live Crew por violación de su copyright.

2 Live Crew se defendió diciendo que era una parodia que constituía fair use.

# Fair Use

Pretty Woman, walking down the street,  
Pretty Woman, the kind I like to meet,  
Pretty Woman, I don't believe you, you're not the  
truth,  
No one could look as good as you  
Mercy  
Pretty Woman, won't you pardon me,  
Pretty Woman, I couldn't help but see,  
Pretty Woman, that you look lovely as can be  
Are you lonely just like me?

# Fair Use

Pretty woman walkin' down the street  
Pretty woman girl you look so sweet  
Pretty woman you bring me down to that knee  
Pretty woman you make me wanna beg please

Oh, pretty woman  
Big hairy woman you need to shave that stuff  
Big hairy woman you know I bet it's tough  
Big hairy woman all that hair it ain't legit  
'Cause you look like 'Cousin It'

# Fair Use

Tribunal concluyó que era una parodia porque podía entenderse que comentaba y criticaba al original.

*“2 Live Crew juxtaposes the romantic musings of a man whose fantasy comes true, with degrading taunts, a bawdy demand for sex, and a sigh of relief from paternal responsibility. The later words can be taken as a comment on the naiveté of the original of an earlier day, as a rejection of its sentiment that ignores the ugliness of street life and the debasement that it signifies. “*

# Fair Use

El mero hecho de que la nueva obra tenga un fin comercial no la convierte automáticamente en violatoria.

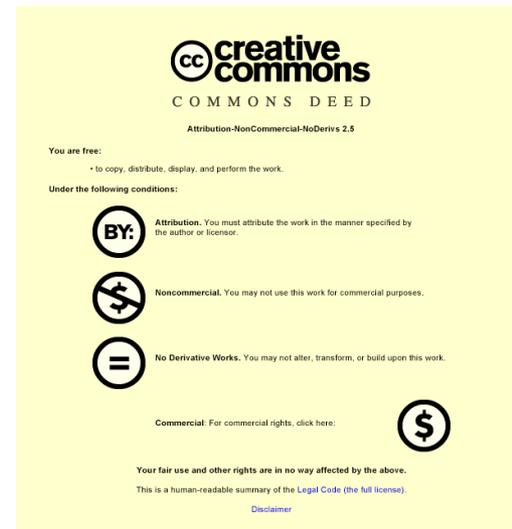


# Fair Use

- U.S. Copyright Office Fair Use Index
- <http://copyright.gov/fair-use/>
- Recopila las decisiones judiciales relacionadas con peticiones de Fair Use

# Creative Commons

Provee diferentes licencias de copyrights que permiten la libre distribución de obras depende del tipo de las restricciones que eligió el autor.



# Copyright Office

[www.copyright.gov](http://www.copyright.gov)

United States Copyright Office

E-filing o en papel

Básica: \$105



# Copyright Office

Beneficios de inscribir o registrar un Copyright:

- Poder demandar por violaciones.
- Si se hace dentro de los 5 años de publicación, puede presentarse como evidencia *prima facie* de la validez del copyright en los tribunales.
- Si el registro se hace dentro de los 3 meses de la publicación, derecho a daños estatutarios y honorarios de abogado.
- Remedios en Aduana

# Registro de Propiedad Intelectual

Forma parte del Departamento de Estado

<http://estado.pr.gov/es/inscripcion-en-el-registro-de-propiedad-intelectual/>



# Registro de Propiedad Intelectual

Las obras tienen que presentarse personalmente por su autor o el derechohabiente legítimo. O sea, no E-filing.

\$30 en comprobante de rentas internas

La protección del Registro Estatal se limita a la extensión territorial de Puerto Rico.

# Registro de Propiedad Intelectual

La inscripción permitirá solicitar remedios interdictales (“injunctions”) temporeros o permanentes contra un violador de los derechos morales del autor, así como la indemnizaciones en daños y perjuicios que procedan.

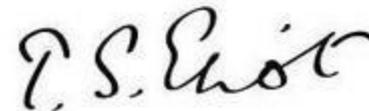
# Derechos Morales

Puerto Rico tiene la Ley de Derechos Morales de Autor, Ley Núm. 55 del año 2012.

**Derechos Morales:** “Son derechos exclusivos de un autor sobre su obra que existen por virtud de la relación personalísima entre el autor y su obra. Surgen en el momento en que el autor fija la obra original en un medio tangible de expresión.”

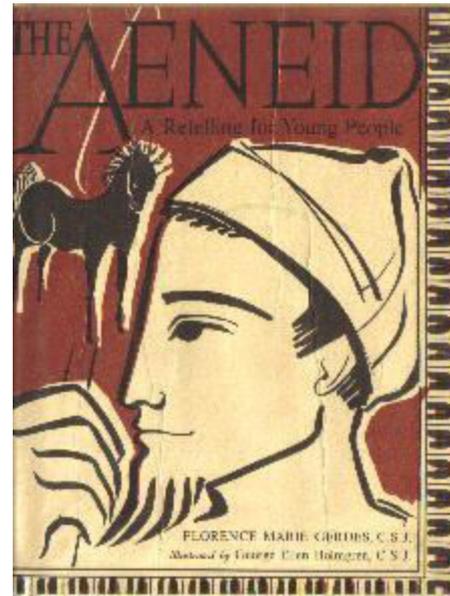
# Derechos Morales

**De atribución** - al reconocimiento de su condición de autor, cuando lo sea, así como evitar que se le atribuyan obras de las que no sea autor. Incluye el derecho a determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

A handwritten signature in cursive script that reads "Edgar A. Poe". The signature is written in black ink on a light background.A handwritten signature in cursive script that reads "T.S. Eliot". The signature is written in black ink on a light background.

# Derechos Morales

**De retracto** - renunciar a la autoría cuando ya la obra no coincida con sus convicciones intelectuales o morales.



# Derechos Morales

El poeta W. H. Auden expresó lo siguiente:

*"Some poems which I wrote and, unfortunately, published, I have thrown out because they were dishonest, or bad-mannered, or boring."*

# Derechos Morales

## **De integridad:**

- (i) impedir la mutilación, deformación, o alteración de la misma, de modo que resulte en menoscabo de sus legítimos intereses o su reputación;
- (ii) impedir la presentación pública o distribución de una obra mutilada, deformada, o alterada, de modo que resulte en menoscabo de sus legítimos intereses o su reputación;
- (iii) impedir la destrucción culposa o negligente de un original o de un ejemplar único de la obra.

# Derechos Morales

**De acceso** - exigir el acceso razonable a la obra original o al ejemplar único, cuando se halle en poder de otro, a fin de poder ejercer cualquiera de sus derechos de autor. Este derecho no conlleva el desplazamiento de la obra y el acceso será de la manera tal que cause menos incomodidad al poseedor, al que se le indemnizará en su caso por los gastos ocasionados en el ejercicio de este derecho.

# Derechos Morales

Los derechos morales durarán la vida del autor y setenta (70) años después de su muerte o hasta que la obra entre en el dominio público, lo que ocurra primero.



# Derechos Morales

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

# Derechos Morales

Los derechos morales no son transferibles y no son renunciables, salvo el derecho a la integridad.

NOT TRANSFERABLE



# Derechos Morales

**Excepción:** El autor o el derechohabiente no podrá invocar derechos morales cuando la obra sea utilizada legítimamente para propósitos de crítica, parodia o comentario, noticiosos, educativos o investigativos.



# Derechos Morales

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha:

(i) Concedido interdicto para evitar que se destruya un mural en unos edificios residenciales públicos sin el consentimiento del artista (*Osorio v. Srio. de la Vivienda*, 106 DPR 49 (1977)).

# Derechos Morales

(ii) Determinado que los derechos morales pasan a los herederos forzosos, pero no así a la viuda. (Artículo 6 de la Ley dispone que “al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a la persona que el autor haya señalado expresamente por escrito. En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos del autor.”)

# Visual Artists Rights Act

Primera legislación federal dirigida a conceder protección de derechos morales.



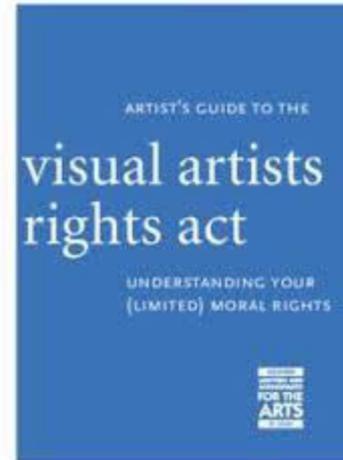
# Visual Artists Rights Act

Limitada únicamente a obras de artes visuales como: cuadros, esculturas, dibujos y fotografías producidas para exposiciones. Dentro de este grupo, solo copias individuales o ediciones firmadas y numeradas de 200 ejemplares o menos están protegidas.

17 U.S.C. § 106A

# Visual Artists Rights Act

VARA no aplica a los siguientes: work for hire, afiches, mapas, diagramas, dibujos técnicos, películas, libros y otras publicaciones, entre otros.



# Visual Artists Rights Act

## **Derechos:**

- (1) Reclamar la autoría de la obra;
- (2) Evitar que se utilice su nombre en relación con cualquier obra que no creó;
- (3) Evitar que se le atribuya autoría en caso de que ocurriera una distorsión, mutilación o modificación de la obra que pudiera ser perjudicial para su honor o reputación;
- (4) Evitar la distorsión, mutilación o cualquier modificación intencional de la obra que sea perjudicial para su honor y reputación; y
- (5) Evitar la destrucción intencional o negligente de una obra de “envergadura reconocida” (recognized stature).

# Visual Artists Rights Act

El artista Kent Twitchell demandó por la destrucción de uno de sus murales al dueño de la propiedad. Twitchell recibió el acuerdo de transacción mas alto en la historia de VARA por \$1.1 millones.



# Remedios

Presentar una Demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos o ante el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.



# Remedios

En PR tenemos el siguiente esquema legal para casos de derechos de Autor:

Aspectos Patrimoniales  Copyright Law  
(Tribunal Federal)

Derechos Morales  Tribunal Estatal

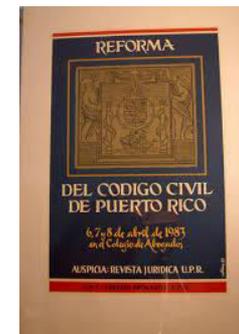
Acciones Supletorias  Código Civil  
(Tribunal Estatal)

# Remedios

Jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales para aspectos patrimoniales.



Violación de Contrato, Difamación, Violaciones de Derechos Morales, Enriquecimiento Injusto, se ventilan en el Tribunal Estatal.



# Remedios

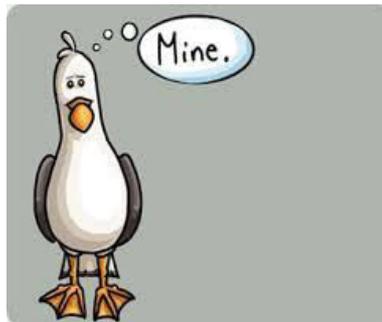
Toda acción o procedimiento deberá iniciarse no más tarde de tres (3) años a partir de la fecha en que la persona afectada sabía o debió haber sabido del surgimiento de los hechos que dan base a la causa de acción.



# Remedios

Para poder demandar tanto a nivel federal como estatal, es necesario haber inscrito el Copyright en el registro correspondiente.

En PR, la excepción son los casos en que se demuestra que otra persona se atribuye la autoría de la obra.

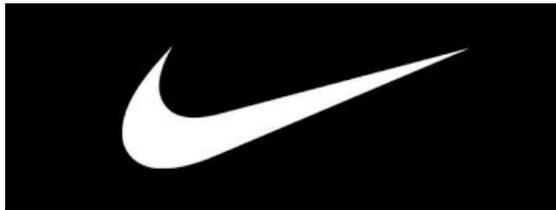


# Remedios

- Interdictos temporeros y permanentes
- Confiscación y destrucción de los artículos violatorios
- Daños Reales (los sufridos por el dueño del copyright) o Estatutarios (\$750-\$30,000)
- Si el daño fue intencional (“willful infringement”), el Tribunal puede aumentar el monto de los daños estatutario a una suma que no sobrepase los \$150,000.00.

# Marcas (Trademarks)

Las marcas son palabras, frases, símbolos, diseños, o una combinación de los anteriores, que identifica y distingue la fuente de los bienes y servicios de una parte en el mercado.



# Marcas

Cuando pensamos en el nombre de una marca, o en un slogan o en el logo de una compañía, eso es una marca o trademark.

Ej. El nombre *Star Wars* y el logo, están protegidos como marca. Pero la película tiene copyright.



# Marcas

Pasos para seleccionar una marca:

- (1) Escoger una marca que no se utilice por un competidor para el mismo tipo de bienes y servicios. (“Likelihood of confusion”).
- (2) Hacer una búsqueda en la base de datos del USPTO. [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)



## Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)

Welcome to the **Trademark Electronic Search System (TESS)**. This search engine allows you to search the USPTO's database of registered trademarks and prior pending applications to find marks that may prevent registration due to a **likelihood of confusion** refusal.

**WARNING:** Before conducting your search, you must understand the following: (1) what the database includes; (2) how to construct a complete search; and (3) how to interpret the search results. Click **TESS TIPS** for detailed information on these and other important search topics.

### Select A Search Option

- [Basic Word Mark Search \(New User\)](#)  
This option cannot be used to search design marks.
- [Word and/or Design Mark Search \(Structured\)](#)  
This option is used to search word and/or design marks. **NOTE:** You must first use the [Design Search Code Manual](#) to look up the relevant Design Codes.
- [Word and/or Design Mark Search \(Free Form\)](#)  
This option allows you to construct word and/or design searches using Boolean logic and multiple search fields. **NOTE:** You must first use the [Design Search Code Manual](#) to look up the relevant Design Codes.

### Additional Search Options

- [Browse Dictionary \(Browse Dictionary\)](#)  
This option browses all fields in the database unless you limit to a particular field. Results are returned in a dictionary-style (alphabetic) format.
- [Search OG Publication Date or Registration Date \(Search OG\)](#)  
This option searches the Official Gazette for marks published or registered on a particular date.

Please logout when you are done to release system resources allocated for you.

**NOTE:** Click [here](#) for a description of changes to word mark entries for standard character marks submitted via both TEAS Plus and "regular" TEAS that you may wish to consider when constructing your TESS searches.

**Update Information:** TESS was last updated on Fri Sep 18 03:21:01 EDT 2015 Select our **News!** button for the latest complete filing date available on TESS.

**Access to TESS:** TESS is intended for use by the general public. Due to limitations of equipment and bandwidth, TESS is not intended to be a source for bulk downloads of USPTO data. Bulk data may be purchased from USPTO at cost (see the [USPTO Products and Services Catalog](#)). Individuals, companies, IP addresses, or blocks of IP addresses who, in effect, deny service to the general public by generating unusually high numbers of daily TESS accesses (searches, pages, or hits), whether generated manually or in an automated fashion, may be denied access to these servers without notice. On Monday through Saturday, TESS will **not be available** for one hour from 4:00 to 5:00AM (EST) for database update.

**TESS Assistance:** Please do **NOT** contact the Trademark Assistance Center for assistance in constructing or executing searches on TESS. If you have thoroughly reviewed the TESS online help (accessed through [HELP](#) link, above) and still have a question (or comment or suggestion), you may e-mail [TESS@uspto.gov](mailto:TESS@uspto.gov). While we cannot promise to answer all messages, your feedback will be considered and may lead to future improvements on TESS.

# Marcas

(3) Escoger una marca que sea “fuerte” en el sentido legal marcario

(i) fanciful or arbitrary

(arbitrarias o imaginables)

(ii) suggestive (sugestivas)

(iii) descriptive (descriptivas)

(iv) generic (genéricas)

# Marcas

- (i) **Marca Arbitraria** es la que no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca.



Apple Computer

# Marcas

(i) **Marca Imaginable** es aquella que no tiene significado conocido y la inventan los comerciantes para usarlas como marcas.



# Marcas

(ii) **Marcas Sugestivas** son las que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto.



# Marcas

(iii) **Marcas descriptivas** son las que identifican características o cualidades de un producto o servicio. Puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si la marca adquiere un significado secundario en el mercado.



# Marcas

(iv) Marcas genéricas son aquellas que el público consumidor denomina y conoce como nombre común del género y no de un producto en particular. Nunca pueden convertirse en marcas. El término está en el dominio público.



# Marcas

Las marcas están vigentes por 10 años y se pueden seguir renovando a perpetuidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y la marca siga en uso en el comercio.



# Marcas

Federal: United States Patent and Trademark Office

Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 et seq.

Solicitud electrónica

<http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online>

\$375 por cada clase de bien y servicio

# Marcas

Estatal: Registro de Marcas y Nombres  
Comerciales de Puerto Rico

<http://estado.pr.gov/es/registro-de-marcas-y-nombres-comerciales/>

Solicitud se puede hacer online

\$150 por solicitud de registro

# Marcas

El USPTO puede denegar una marca por las siguientes razones, entre otras:

- (i) Likelihood of confusion (Probabilidad de confusión)
- (ii) Apellido
- (iii) Ofensiva
- (iv) Descriptivo de términos geográficos

# Marcas

En caso de que el USPTO encuentre algún problema con la solicitud inicial, enviará un *Office Action*, dando oportunidad al solicitante de explicar por qué procede el registro.

 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
United States Patent and Trademark Office  
Action EXAMINER'S FOR PATENTS  
P.O. Box 1480  
Alexandria, Virginia 22304-1480  
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
1-██████████	12/12/2005	██████████	112-4	9145

7959 11/17/2009  
DROWN & MICHAELS, PC  
40 M & T BANK BUILDING  
118 NORTH TIoga ST  
ITHACA, NY 14850

EXAMINER  
ARDES, CARL T

ART UNIT PAPER NUMBER  
3729

NOTIFICATION DATE DELIVERY MODE  
11/17/2009 ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

# Marcas

Las marcas pueden registrarse:

- (i) Con uso (proveer evidencia de uso)
- (ii) Con intención de Uso (radicar una Declaración de Uso antes de que la marca se apruebe para publicación)



# Marcas

No se requiere el registro federal de una marca. Se pueden establecer derechos sobre una marca únicamente en virtud de su uso en el comercio. Sin embargo, el registro provee los siguientes beneficios:

- (i) Presunción legal de titularidad de la marca a nivel federal
- (ii) Publicidad de titularidad de la marca
- (iii) Solicitar remedios con Aduana para prevenir importación de copias ilegales
- (iv) Demandar en los tribunales
- (v) Obtener registros en países extranjeros

Trademark

TM

Registered  
Trademark



# Remedios

Se puede presentar una acción judicial cuando el titular de una marca entiende que un competidor está utilizando una marca que crea confusión en los consumidores con la suya. Para prevalecer, el demandante debe demostrar que el competidor utiliza la marca de manera que induce a los consumidores a error, confusión o engaño.

# Remedios

Por lo general, se solicita un interdicto para evitar que continúe la violación. También se pueden solicitar honorarios de abogados si la marca está registrada.



# Marcas



Las marcas pueden perderse:

- Las marcas tienen que mantener su capacidad de identificar el producto o servicio en el mercado. Si pierde esa cualidad, puede tornarse genérica. Aspirina y Elevador fueron marcas protegidas en un momento dado.
- Piensen en su marca como un adjetivo y no como un sustantivo. La marca siempre debe ir acompañada de un término genérico.

# Marcas

**NO DIGAS:**

Hice un Xerox

**Di:**

Hice una fotocopia con la máquina Xerox



# Marcas

**NO DIGAS:**

Mis Nikes

**Di:**

Mis tennis Nike



# Marcas

- Es esencial monitorear las marcas y su uso dentro de la misma compañía y con los consumidores. Requiere educar al público e incluso, comenzar acciones legales si fuese necesario.
- Las marcas también pueden perderse si no se utilizan. (Presunción de abandono luego de dos años)

# Patentes

Protegen los inventos.

-Un derecho de propiedad

-Derecho a excluir otros de usar, vender, ofrecer para la venta o importar el invento

-Término limitado

-Territorial: Se protege solo en el territorio que concedió la patente.



# Patentes

## La Primera Patente en Estados Unidos

X 000001  
July 31, 1790



*The United States.*

*To all to whom these Presents shall come, Greeting.*

*Whereas Samuel Hopkins of the City of Philadelphia and State of Pennsylvania hath discovered an Improvement, not known or used before, such Discovery, in the making of Pot ash and Pearl ash by a new Apparatus and Process, that is to say, in the making of Pearl ash 1<sup>st</sup> by burning the raw Ashes in a Furnace, 2<sup>d</sup> by dipping and boiling them when so burnt in Water, 3<sup>d</sup> by drawing off and setting the ley, and 4<sup>th</sup> by boiling the ley into Salts which shall be the true Pearl ash; and also in the making of Pot ash by fluxing the Pearl ash so made as aforesaid; which Operation of burning the raw Ashes in a Furnace, preparatory to their Diposition and boiling in Water, is new, leaves little Residuum; and produces a much greater Quantity of Salt: These are therefore in pursuance of the Act, entitled "An Act to promote the Progress of useful Arts", to grant to the said Samuel Hopkins, his Heirs, Administrators and Assigns, for the Term of fourteen Years, the sole and exclusive Right and Liberty of using and vending to others the said Discovery, of burning the raw Ashes previous to their being dipped and boiled in Water, according to the true Intent and Meaning of the Act aforesaid. In Testimony whereof, I have caused these Letters to be made patent, and the Seal of the United States to be hereunto affixed Given under my Hand at the City of New York this thirty first Day of July in the Year of our Lord one thousand seven hundred & Ninety.*

*G. Washington*

*City of New York July 31<sup>st</sup> 1790.*

*I do hereby certify that the foregoing Letters patent were delivered to me in pursuance of the Act, entitled "An Act to promote the Progress of useful Arts", that I have examined the same, and find them conformable to the said Act.*

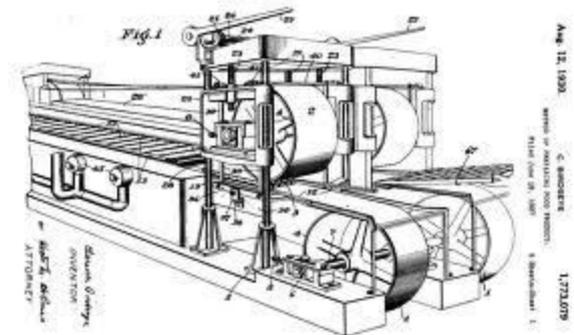
*Edm. Randolph Attorney General for the United States.*

Patente No x-1  
(31 de julio,  
1790)

# Patentes

Las patentes pueden utilizarse para:

- (i) Lograr acceso al mercado
- (ii) Excluir otros del mercado
- (iii) Como una herramienta de mercadeo para promover aspectos únicos del producto
- (iv) Vender o Licenciar



# Patentes

Las invenciones tienen que ser:

(i) Noveles

(ii) Tener un uso práctico

(iii) No-obvia (más que una mera modificación del “prior art”)



# Patentes

## “Prior Art”

- Cualquier información disponible a tomar en consideración cuando se hace la determinación de si un invento es patentable.
  - (i) información pública
  - (ii) otras patentes en cualquier lugar del mundo, publicaciones, artículos, productos e información en el Internet, etc...

# Patentes

¿Quién puede solicitar una Patente?

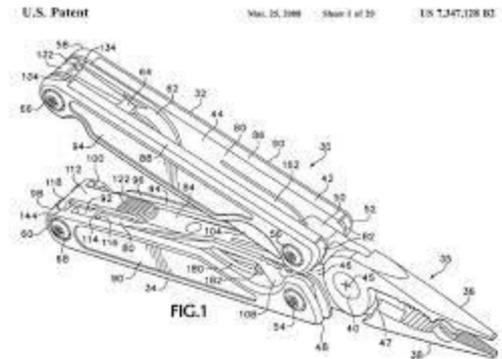
Cualquier persona, con una excepción:  
Oficiales y empleados del USPTO



# Tipos de Patentes

Utility (Cómo funciona el producto)

- Para cualquier persona que invente o descubra un proceso nuevo y útil, máquina, artículo de manufactura, procedimiento, composición de materia o una modificación útil a estos
- 20 años desde solicitud



# Tipos de Patentes

Design – (Cómo se ve el producto)

– Un diseño nuevo, original y ornamental para un artículo de manufactura.

– 14 años

<b>United States Patent</b> [11] Patent Number: <b>Des. 299,081</b>	
Greenberg [45] Date of Patent: <b>Dec. 27, 1988</b>	
[54] <b>SHOE UPPER</b>	
[75] Inventor: <b>Robert Y. Greenberg, Woodland Hills, Calif.</b>	D. 28,546 12/1886 Tong ..... D2/314
[73] Assignee: <b>L.A. Gear, Inc., Los Angeles, Calif.</b>	D. 28,548 6/1987 O'Rourke ..... D2/315
[**] Term: <b>14 Years</b>	D. 28,542 8/1987 O'Rourke ..... D2/316
[21] Appl. No.: <b>122,003</b>	D. 29,183 9/1987 Campbell et al. .... D2/309
[22] Filed: <b>Nov. 18, 1987</b>	D. 29,544 1/1988 Brown et al. .... D2/310
[23] U.S. Cl. .... <b>D2/314, D2/309</b>	D. 28,454 1/1988 Lippert et al. .... D2/30 X
[28] Field of Search .... <b>D2/284, 265, 271, 272, D2/308-314, 36/40, 53, 54, 10, 49-59, 112, 103-107, 114, 132, 136</b>	D. 28,533 6/1988 Tong ..... D2/30 X
[56] <b>References Cited</b>	D. 28,341 4/1988 Lippert et al. .... D2/314
<b>U.S. PATENT DOCUMENTS</b>	4,784,211 6/1988 Bennett ..... 36/59 X
D. 28,449 5/1987 Babick et al. .... D2/310	
D. 27,421 1/1983 Adew ..... D2/309	
D. 27,425 11/1985 Adew ..... D2/310	
D. 28,176 9/1987 Adew ..... D2/310	
D. 28,778 9/1987 Adew ..... D2/310	
D. 27,078 10/1983 Garcia ..... D2/310	
D. 27,232 6/1985 Chasen ..... D2/309	
D. 28,463 6/1985 Lowe, Jr. et al. .... D2/310	
D. 28,318 7/1986 Lowe, Jr. et al. .... D2/310	

[57] **CLAIM**  
The ornamental design for a shoe upper, as shown and described.

**DESCRIPTION**  
FIG. 1 is a right side elevational view of a shoe upper showing our new design. The broken line showing of a shoe sole is for environmental purposes only and forms no part of the claimed design.  
FIG. 2 is a top plan view thereof.  
FIG. 3 is a bottom plan view thereof.  
FIG. 4 is a left side elevational view thereof.  
FIG. 5 is a front elevational view thereof, and  
FIG. 6 is a rear elevational view.



# Tipos de Patentes

## Plant

-Para los que logren descubrir o inventar y reproducir asexualmente una nueva variedad de plantas

– 20 años



# Patentes

## Proceso para Solicitar:

- Se presenta una solicitud en el USPTO
- El Examinador revisa el contenido de la solicitud y hace una determinación

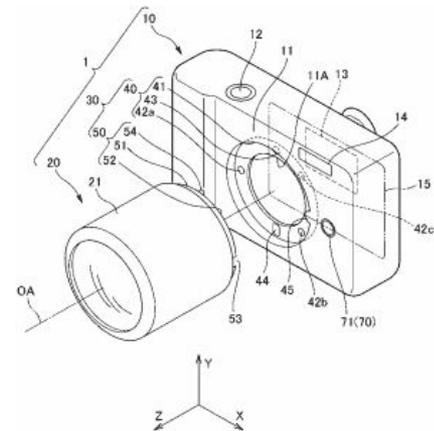


# Patentes

- **Claims, claims, claims!**
- La protección se limita a lo recogido en los *claims*
- Definen, en términos técnicos, el alcance de la protección que se solicita y define los elementos que se quieren patentar.
- Los *claims* se pueden enmendar, rechazar o permitir durante el proceso
- Durante el proceso de examen, se le da la interpretación razonable más amplia a los *claims*.

# Patentes

- El solicitante de una patente también tiene que presentar un dibujo o ilustración de su invento como parte de la solicitud siempre que dicha ilustración pueda asistir al Examinador en el análisis del invento. (Lo que quiere decir, CASI SIEMPRE)



# Patentes

## Alto Costo:

- Cargo por Solicitud
- Cargo por Búsqueda
- Cargos de Mantenimiento a los 3.5, 7.5 y 11.5 años
- Honorarios de Abogado
- Costo puede fluctuar entre los \$5,000-\$25,000



# Patentes

## Violación a una Patente en los Estados Unidos:

Cuando, sin autorización del dueño:

- Se replica o se usa el invento
- Se ofrece para la venta o se vende dentro de U.S.
- Se importa el invento a U.S.
- Activamente se induce a otro a cometer la violación.

# Otros aspectos de la Propiedad Intelectual

**Trade Secrets o Secretos de Negocios:** Fórmulas, métodos o compilación de información que es confidencial y confiere una ventaja de negocios. La protección dura mientras la información sea confidencial.



## Some IP found in a mobile phone

### Trademarks:

- Made by "Nokia"
- Product "N95"
- Software "Symbian", "Java"

### Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- Battery/Power Control
- Antenna

### Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone
- ...

### Trade secrets:

- ???

### Designs (some of them registered):

- Form of overall phone
- Arrangement of buttons in oval shape
- Three-dimensional wave form of buttons
- Sliding screen



\*Fuente: Sue A. Purvis, Basics of Patent Protection.

“Se despidieron y en el adiós ya  
estaba la bienvenida”

-Mario Benedetti

**GRACIAS**