

Propiedad Intelectual



“Propiedad Intelectual” es el cuerpo de leyes que protege los frutos de la inteligencia humana: nuestros inventos, nuestras obras creativas y los logotipos y nombres comerciales que adoptamos para los bienes y los servicios que vendemos. Existen tres tipos principales de protección de la propiedad intelectual: las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor. En términos generales, la protección de la patente está disponible para los inventos que son útiles, como por ejemplo un producto novedoso, un método nuevo para hacer negocios o un proceso nuevo para realizar o utilizar algo, y también podría estar disponible para proteger un diseño decorativo original para un artículo de manufactura; la ley de derechos de autor protege las obras originales de autoría como los libros, la música, las obras de arte, las fotografías, las páginas web y el software; y la ley de marcas protege los nombres comerciales que son utilizados para los bienes o los servicios, los logotipos, y también los productos distintivos y los diseños de embalaje. La ley de marcas forma parte de la ley de la competencia desleal, que también aborda la protección del secreto comercial, la competencia desleal y las prácticas comerciales engañosas y desleales.

A veces, un invento o una obra resulta elegible para más de un tipo de protección. Considere, por ejemplo, una lámpara que tiene una base detalladamente esculpida que incorpora un novedoso interruptor de encendido. El creador de esta lámpara podría reclamar protección de derechos de autor para la forma de la lámpara como una escultura, solicitar una patente de diseño para proteger las características decorativas de la lámpara y solicitar una patente de utilidad por el invento del interruptor de encendido. Con el tiempo, si el público llega a asociar el diseño de la lámpara con una clase de lámparas en particular, como hemos aprendido a asociar la forma de una botella de Coca-Cola® con la bebida cola fabricada por The Coca-Cola Company, entonces la forma de la lámpara podría reclamarse como marca comercial. Un abogado podría ayudarle a determinar qué tipos de protección de la propiedad intelectual están disponibles para usted y cuál sería la mejor manera de proteger su propiedad intelectual.

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LAS MARCAS COMERCIALES

¿Qué es una marca comercial?

El término “marca comercial” (o “marca”) hace referencia a cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o a cualquier combinación de éstos, que se utiliza en el comercio para designar, identificar y distinguir los bienes de un fabricante o vendedor de los bienes fabricados o vendidos por otros, y para indicar la procedencia de los bienes. En términos comunes, una marca comercial es un nombre comercial u otro dispositivo de identificación de una marca (como el color rosado que utiliza Owens-Corning para su aislamiento de fibra de vidrio, el niño de masa Pillsbury, o la marca sonora de tres tonos de la NBC). A las marcas que se utilizan para identificar o publicitar servicios en lugar de bienes a menudo se las conoce como “marcas de servicio”. Los derechos en el caso de una marca comercial se adquieren y se mantienen únicamente con el uso; sin embargo, como se explica más adelante, su registro le proporciona beneficios y derechos adicionales.

La función principal de una marca comercial es indicar el origen de los bienes o de los servicios. Las marcas comerciales también permiten que los consumidores identifiquen productos y proveedores de servicios de modo que puedan tanto volver a buscarlos como a evitarlos. De este modo, una marca comercial representa la calidad y la uniformidad de los bienes que portan la marca. El objetivo de la ley de marcas es proteger las funciones de las marcas comerciales de identificar el origen y designar la calidad. El primer interesado en adquirir derechos en una marca comercial para un bien o servicio en particular (el usuario principal o “senior”) se adueña de ciertos derechos exclusivos sobre la marca, a saber, el derecho a evitar que terceros (llamados usuarios secundarios o “junior”) puedan crear confusión utilizando la misma marca o una marca similar para bienes o servicios similares. Algunas marcas comerciales son tan famosas que el uso que hacen otros de ella para cualquier otro bien o servicio probablemente cause confusión y viole los derechos del usuario principal.

Selección de una marca comercial

Las empresas a menudo quieren adoptar una marca comercial que claramente evoque o describa su producto. Sin embargo, tales marcas podrían resultar imposibles o muy difíciles de proteger. Las palabras que son el nombre genérico de los bienes o de los servicios del usuario no pueden funcionar como marcas comerciales en absoluto. Por ejemplo, el término “manzana” no puede ser apropiado como una marca comercial para manzanas. Las palabras que describen los bienes o los servicios del usuario podrían protegerse como marcas comerciales, pero sólo bajo ciertas circunstancias que su abogado puede explicarle. Las marcas comerciales más fáciles de proteger son aquellas que son arbitrarias o llamativas al aplicarse a los bienes o a los servicios del usuario. Kodak®, Xerox® y Exxon® son ejemplos de marcas llamativas, mientras que “apple” (manzana) como marca para computadoras es arbitraria.

Antes de adoptar una marca comercial es recomendable hacer que un abogado evalúe si el término o el dispositivo es elegible para la protección de marca comercial y llevar a cabo una “investigación de marcas” para averiguar si la marca ya es propiedad de otra parte. Si bien estas investigaciones no garantizan que la marca deseada esté disponible, minimizan el riesgo de que la marca que usted adopte viole los derechos de un tercero.

Muchas personas creen que automáticamente tienen el derecho de usar el nombre de su corporación, LLC u otro tipo de entidad como marca comercial. Éste no es el caso. Sólo porque el estado le permita formar una entidad comercial bajo un nombre determinado no significa que el nombre no esté violando los derechos de la marca comercial de un tercero.

Como registrar sus marcas comerciales

Las marcas comerciales se pueden registrar ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (United Status Patent and Trademark Office, o “PTO”) y/o ante la Secretaría de Estado de Florida (Florida Secretary of State). Como los derechos de la marca comercial surgen con el uso, no es necesario su registro para crear derechos. Sin embargo, al registrar una marca comercial ante la PTO, usted se puede asegurar los derechos de marca en áreas de los Estados Unidos en las que usted aún no ha utilizado su marca. El registro federal y estatal

también proporcionan ventajas en los juicios para hacer valer los derechos de marca comercial. Un abogado podrá asesorarlo acerca de si es recomendable hacer un registro federal y/o estatal.

Para que una marca pueda tener un registro federal, la misma debe utilizarse en comercio que pueda estar legalmente regulado por el Congreso, por ejemplo, comercio interestatal, al momento en que se concede el registro. En términos generales, el uso que se requiere para registrar una marca para bienes consiste en colocar la marca en los bienes, o en su embalaje o etiquetas; mientras que, para los servicios, la marca debe ser utilizada o exhibida en la publicidad o venta de los servicios, y los servicios deben ser efectivamente prestados. Usted puede presentar una solicitud federal (no de Florida) para registrar una marca comercial antes de usarla si usted tiene una intención de buena fe de usar la marca, pero el registro no se puede emitir hasta que usted comience su uso real.

El tiempo total que toma el procesamiento de una solicitud de marca comercial puede variar desde casi un año hasta varios años, dependiendo de las bases para la presentación y los asuntos legales que puedan surgir en la revisión que hace la PTO de la solicitud. Los registros de marcas federales se deben renovar cada diez años y se requieren ciertas presentaciones entre el quinto y el sexto año después del registro.

El símbolo de registro federal ® se puede utilizar una vez que la marca esté efectivamente registrada en la PTO o, en algunos casos, si la marca está registrada en otro país. La utilización de los símbolos ™ y SM no se requiere, pero puede desalentar a otros de violar sus derechos de marca; estos dos símbolos se pueden usar antes de que la marca obtenga el registro federal.

Imposición de los derechos de marcas comerciales

La usurpación de una marca comercial ocurre cuando alguien que no es el titular de la marca utiliza esa marca, o una marca similar, para designar bienes o servicios de una manera que tiende a crear confusión con respecto a la procedencia o el origen de los bienes o servicios de las partes o que sugiere una filiación o un aval de los bienes o servicios del usuario secundario por parte del titular de la marca. Se habla de dilución cuando alguien utiliza una marca similar de un modo que tiende a empañar o disminuir la peculiaridad de una marca famosa.

La imposición de las marcas registradas a nivel federal se puede llevar a cabo en cortes federales o estatales; mientras que la imposición de las marcas registradas en Florida, típicamente tiene lugar en una corte estatal. Una marca que no está registrada, igualmente puede resultar elegible para tener protección en la corte federal y/o estatal, dependiendo de factores que un abogado especializado en marcas comerciales puede explicarle. Los recursos disponibles para el titular de una exitosa marca comercial en una demanda por usurpación podrían incluir una orden judicial; compensación económica; confiscación y destrucción de los elementos transgresores; y, en casos excepcionales, recuperación de los honorarios del abogado del titular de la marca comercial. Algunos procedimientos y recursos especiales, incluyendo potencial responsabilidad penal, se aplican en casos que involucran bienes falsificados o bienes rotulados con marcas falsificadas (como carteras o bolsos falsificados).

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

¿Qué protegen los derechos de autor?

Los derechos de autor protegen “obras originales de autoría”. La mayoría de los escritos y de las creaciones artísticas están sujetas a la protección de los derechos de autor, incluyendo libros, fotografías, grabaciones musicales y programas de computación. Los derechos de autor surgen tan pronto como una obra queda fijada en un medio de expresión tangible; es decir, cuando queda escrita, pintada, filmada, grabada, etc. Los derechos de autor le dan al autor de una obra un conjunto de derechos exclusivos, incluyendo el derecho a:

- Reproducir la obra en copias o fonogramas;
- Preparar otras obras basadas en la obra principal;
- Distribuir copias o fonogramas de la obra al público mediante la venta u otra transferencia de propiedad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo;
- Ejecutar la obra en público, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas o coreográficas, pantomimas y películas y otras obras audiovisuales, y en el caso de grabaciones sonoras, ejecutar la obra en público mediante una transmisión por audio digital; y
- Mostrar la obra en público, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, panto-

mimas y obras pictóricas, gráficas o esculturales.

Los derechos de autor no protegen las ideas expresadas en una obra; es la expresión tangible de la idea lo que protegen. Sin embargo, la línea entre “idea” y “expresión” no siempre es fácil de identificar.

¿A quién le pertenecen los derechos de autor en una obra?

Muchas controversias por derechos de autor implican reclamos de titularidad de los derechos de autor. Con la ayuda de su abogado, puede asegurarse de que usted es el titular o que tiene derecho a usar las obras registradas tales como fotografías, ilustraciones, diseños, software u otros elementos que su empresa pueda adquirir, encargar a trabajadores independientes, utilizar o proveer a otros.

En general, la persona que realmente crea una obra es dueña de sus derechos de autor. El caso es así incluso si la obra fue encargada y el creador recibió un pago por crearla. Sin embargo, existen excepciones. En general, los empleadores son propietarios de los derechos de autor de las creaciones que hacen sus empleados dentro del ámbito de su empleo. Se aplican normas especiales para determinar quién califica como “empleado” para este propósito. Además, con respecto a una cantidad limitada de tipos de obras (como enciclopedias, pruebas, trabajos audiovisuales y compilaciones), la parte que le encarga a una persona no empleada (por ejemplo, un trabajador independiente) la creación de la obra según un contrato escrito firmado por ambas partes será considerada “autora” y propietaria de los derechos de autor. La propiedad sobre los derechos de autor también se puede adquirir a través de una asignación escrita del autor.

¿Cuánto dura la protección de los derechos de autor?

Para la mayoría de las obras creadas después del 1° de enero de 1978, la protección de los derechos de autor dura para toda la vida del autor más 70 años. Para una obra anónima, seudónima o realizada por contrato, el plazo del derecho de autor es de 95 años contados a partir del año de la primera publicación o de 120 años contados a partir del año de la creación, el que se cumpla primero. Su abogado puede ayudarle a determinar la duración de la protección de los derechos de autor para el caso de obras anteriores a 1978.

Como se registran los derechos de autor

Los derechos de autor se registran en la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso presentando una solicitud ante el Oficial de Derechos de Autor junto con un modesto cargo y un “depósito” de la obra que se registra. El formulario de solicitud que debe utilizarse y los requisitos acerca del depósito varían según el tipo de obra que se quiera registrar. No se requiere hacer el registro para poseer un derecho de autor. Sin embargo, el costo de registrar los derechos de autor es bastante modesto y los beneficios de hacerlo pueden ser significativos. En la mayoría de los casos, el registro es un pre-requisito para entablar una demanda para imponer los derechos de autor. Es más, con algunas excepciones, ciertos recursos contra usurpaciones, como daños legales y honorarios de abogados, sólo están disponibles si los derechos de autor se registran antes del comienzo de la usurpación.

Imposición de los derechos de autor

Existe una trasgresión de derechos de autor cuando alguien viola alguno de los derechos exclusivos del propietario de los derechos de autor; por ejemplo, usando una fotografía en una campaña publicitaria sin el permiso del fotógrafo, instalando software que tiene licencia para ser utilizado en una sola computadora en más de una computadora, o creando una obra (como una continuación) basada en una obra registrada. Cualquier demanda que implique reclamos por violación de derechos de autor debe entablararse en una corte federal. Los recursos incluyen compensación por mandato judicial y resarcimiento de daños.

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LAS PATENTES

¿Qué es una patente?

Hay tres tipos de patentes: patentes de utilidad, patentes de diseño y patentes de plantas. La patente de utilidad se le puede conceder a una persona que inventa un proceso, máquina, fabricación, composición de materia o una mejora útil de cualquiera de éstos. Una patente de diseño se le puede conceder a alguien que inventa un diseño decorativo nuevo, original y ornamental para un artículo de manufactura. Una patente de plantas se le puede conceder a alguien que inventa o descubre y

reproduce asexualmente cualquier variedad de planta nueva y diferente. La protección de patentes sólo está disponible para inventos y diseños que son novedosos y que no hubiesen sido obvios para una persona de conocimiento normal en la materia al momento de la invención o del diseño. Además, las patentes de utilidad sólo están disponibles si el invento es útil. Al solicitar una patente, generalmente no se requiere un prototipo; su abogado o agente especializado en patentes pueden explicarle esto en más detalle.

Una patente de los Estados Unidos le otorga al propietario el derecho a excluir a todos los demás de la producción, uso, venta e importación a los Estados Unidos del invento definido por la patente. A cambio de este derecho exclusivo, el titular de la patente debe revelar el invento en la solicitud de la patente con suficiente detalle como para que una persona “con conocimiento normal en la materia” pueda comprender cómo hacer y utilizar el invento sin demasiada experimentación.

El “derecho de exclusión” de la patente no otorga ni implica que el propietario tenga el derecho afirmativo de hacer, usar o vender el invento patentado. Si el invento patentado del propietario viola los derechos de la patente de otra persona, es posible que el propietario no pueda explotar el invento sin una licencia de esa persona.

Como los derechos de las patentes son territoriales, el derecho de exclusión de la patente en general se limita a los Estados Unidos y a sus territorios (sin bien existen algunas circunstancias limitadas bajo las cuales las actividades destinadas al mercado externo pueden violar los derechos de una patente de los Estados Unidos). Un inventor que quiera evitar que otras personas exploten un invento en los mercados externos necesitaría buscar la protección de la patente en cada uno de esos mercados.

¿Cómo se obtienen las patentes?

Las patentes son concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas o PTO. Como la solicitud de una patente es un documento altamente técnico, se recomienda que lo prepare un abogado o un agente especializado en patentes y registrado ante la PTO. Según las leyes de los Estados Unidos, un inventor tiene solamente un año para presentar una solicitud de patente después de haber ofrecido el invento para la venta o de haberlo revelado

públicamente. En otros países, no se ofrece ni siquiera este período de gracia de un año. Por lo tanto, se aconseja consultar con un abogado tan pronto como se haya concebido el invento. Antes de presentar una solicitud de patente, se aconseja que su abogado lleve a cabo una investigación de patentes para asegurarse que su invento sea novedoso y no algo obvio a la luz de inventos anteriores. Una vez presentada la solicitud de patente, un examinador de la PTO evaluará si el invento o el diseño califica para obtener la protección de una patente. Los examinadores de la PTO a menudo requieren que se le hagan modificaciones a la solicitud de la patente. Este proceso puede tomar varios años e implicar una cantidad sustancial de interacción entre el examinador de la PTO y su abogado. Debido a que las solicitudes de patentes son tan técnicas y el proceso de revisión lleva bastante tiempo, el costo de obtener la protección de una patente es significativamente mayor al costo de registrar una marca comercial o los derechos de autor.

¿Cuánto dura la protección de la patente?

Para el caso de las solicitudes presentadas a partir del 8 de junio de 1995, el plazo de una patente de utilidad generalmente expira a los 20 años de la fecha de solicitud. Las patentes de diseño duran 14 años a partir de la fecha de emisión de la patente. Existen excepciones para estos plazos generales, que su abogado especializado en patentes le podrá explicar. Una vez que se emite una patente, en determinados momentos se deberán pagar gastos de mantenimiento de la patente mientras la misma tenga vigencia. Si no se paga uno de estos gastos de mantenimiento, la patente vence. Al vencer una patente, el público tiene la libertad de utilizar el invento.

Titularidad y licencia de la patente

Las patentes sólo se pueden conceder a los inventores; es decir, a las personas que han participado de la acción mental de la invención. Las corporaciones y otras entidades comerciales no pueden inicialmente tener la titularidad de un invento patentable. Por esta razón, se aconseja establecer bien los contratos de titularidad de los inventos con todos los empleados y consultores que puedan aportar inventos de importancia para su empresa. Los derechos garantizados por una patente se pueden asignar o dar en licencia, pero hay restricciones acerca

de cómo el titular de una patente puede utilizar el “peso” de una patente para recibir regalías u otros beneficios de terceros. Por ejemplo, en términos generales, la licencia de una patente podría no perdurar legalmente más allá del plazo de la patente del producto. Antes de autorizar derechos bajo una patente, se aconseja consultar con un abogado acerca del rango permisible de la licencia del producto patentado.

Imposición de los derechos de las patentes

Las cortes federales tienen jurisdicción exclusiva sobre las demandas por usurpación de las patentes. La compensación en un juicio por una patente incluye órdenes judiciales que se extienden durante el plazo de la patente, resarcimiento económico y honorarios de abogados en casos excepcionales. Por otra parte, bajo ciertas circunstancias, el titular de una patente puede obtener una orden de exclusión de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos para impedir la importación desde otros países de bienes que están en contravención con el producto patentado.

OTROS TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Existen otros tipos de propiedad intelectual, como los secretos comerciales y las controversias con respecto a la propiedad intelectual que a menudo implican leyes de prácticas comerciales desleales y engañosas. También existen otras áreas del derecho que a menudo incluyen temas de propiedad intelectual, como las leyes de computación e Internet, la ley de franquicias y la concesión de licencias. Este panfleto no trata estas áreas. Si usted cree que tiene algún asunto legal relacionado con cualquiera de las áreas del derecho descritas en este panfleto, debería consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual.

Notas

Notas

Notas

Este folleto es publicado como un servicio al consumidor por el Departamento de Información Pública y Servicios del Colegio de Abogados de Florida (The Florida Bar Public Information and Bar Services Department). Usted puede obtener copias gratuitas de éste y de otros folletos enviando un sobre de tamaño legal estampillado y con su nombre y dirección por cada folleto solicitado a: Consumer Pamphlets, The Florida Bar, 651 E. Jefferson St., Tallahassee, Florida 32399-2300. Para ver una lista de toda la serie de folletos para el consumidor, visite el sitio web del Colegio de Abogados de Florida en www.FloridaBar.org. La información para hacer los pedidos y el texto completo de cada folleto se encuentran disponibles en la sección de Información Pública del sitio Web.

This pamphlet published as a public service
for consumers by The Florida Bar

