

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Mayagüez



TM

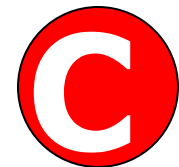
Coloquio sobre Propiedad Intelectual en el RUM 2005

Derechos de Autor y Derechos Morales

SM

27 de septiembre de 2005

Lcda. Dora M. Peñagaricano
McConnell Valdés
(787) 250-5657
dmp@mcvpr.com





PATENTES, DERECHOS MORALES, **DERECHOS DE AUTOR y MARCAS**

- Las marcas, los derechos de autor, los derechos morales y las patentes son todos derechos de propiedad intelectual intangible y son derechos muy diferentes.
- En general, las marcas protegen la identidad del proveedor de unos productos o servicios. Los derechos de autor protegen las expresiones literarias y artísticas. Los derechos morales protegen ciertos derechos personales de los autores y los artistas. Y las patentes protegen los inventos.

DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHTS)



- La Constitución de EU provee que el Congreso tendrá el poder para conceder a los autores y a los inventores el derecho exclusivo, por un tiempo limitado, a sus respectivos escritos y descubrimientos.
- En 1790, el Congreso comenzó a proteger los derechos de autor. En el presente, en PR los derechos de autores están definidos por la Ley Federal de Derechos de Autor, por el Tratado de Berna, la ley habilitadora del Tratado de Berna, la ley federal de los derechos de los artistas visuales y la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico.



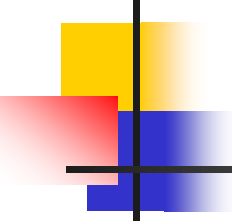
DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHTS) *(cont.)*

- Los derechos de autor promueven la creatividad al proteger las obras literarias, artísticas, dramáticas, científicas, musicales, coreografías, películas, programas de computadoras, ciertas obras arquitectónicas, y otros trabajos originales.
- El dueño de una obra tiene el derecho exclusivo a reproducir o a permitir la reproducción de la obra, a distribuir las reproducciones, a hacer pública la obra, y a hacer obras derivadas de la obra original.



DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHTS) *(cont.)*

- El principal derecho asociado con el derecho de autor es el derecho a hacer copias de la obra o trabajo original. Por eso es que en inglés se le llama a este derecho el de “copyright”.
- Este derecho también confiere al autor el derecho exclusivo a hacer obras o trabajos derivados del trabajo original (“derivative works”), como lo son las serigrafías de una pintura original, la traducción de un libro, o la película basada en una novela.



Tratado de Berna y su legislación habilitadora

- El Tratado de Berna se completó en París el 4 de mayo de 1896.
- El propósito del tratado es establecer relaciones internacionales en el campo de los derechos de autor y establecer uniformidad en las leyes de los países signatarios.



Tratado de Berna y su legislación habilitadora *(cont.)*

- El tratado provee que los derechos de autor se extienden durante la vida del autor más 50 años. Por eso, la Ley de Derechos Morales de PR protege los derechos morales durante la vida del autor más 50 años.
- En EU, hasta el 1976, los derechos de autor sólo duraban 56 años. Este conflicto impedía que EU firmara el tratado. Pero, en 1976, el término se extendió a la vida del autor más 50 años.



Tratado de Berna y su legislación habilitadora *(cont.)*

- El Tratado provee protección para los derechos morales del autor. Los derechos morales se encuentran en el Art. 6*bis* del tratado.
- Como estos derechos morales no se reconocían en EU, esta era otra razón que impedía que EU firmara el tratado. Por ello, entre el 1886 y 1988, EU no firmó el Tratado de Berna.



Tratado de Berna y su legislación habilitadora *(cont.)*

- Finalmente, en el 1988, EU firmó el tratado. Pero, como ese tratado no opera automáticamente al firmarse, cada país tiene que aprobar una ley adoptando el tratado.
- Esa ley se llama el Berne Convention Implementation Act of 1988. En esa ley no se adoptó el Art. 6 *bis* del Tratado, el que provee protección a los derechos morales.
- No obstante, en PR, el 15 de julio de 1988, se aprobó nuestra Ley de Derechos Morales.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act

- Como los tratados internacionales y muchas leyes en países de legislación civilista tenían leyes que protegían los derechos morales de los autores, en EU, los estados empezaron a adoptar leyes protegiendo ciertos derechos morales. Por tal razón, el 1 de diciembre de 1990, el Congreso aprobó la ley sobre los Derechos de Artistas Visuales, conocida como VARA. Esta ley es una enmienda a la Ley de Derechos de Autor (“Copyright Act”).



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- Esta ley reconoce los derechos de integridad, atribución y retractación sólo para los artistas gráficos, pintores, escultores y fotógrafos bajo ciertas circunstancias limitadas.
- También protege el honor y la reputación de los artistas en casos de distorsión o mutilación de sus obras.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/**Visual Artists Right Act** *(cont.)*

- La Sec. 101 define “obra visual” como una pintura, dibujo, serigrafía, o escultura que haya sólo un original o una edición limitada de 200 copias o menos firmadas por el autor.
- Bajo la Sec. 106(A)(a)(1), el artista tiene derecho a reclamar autoría sobre su obra y a evitar el uso de su nombre en obras que no hizo.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- La Sec. 106(A)(a)(2) dispone que el artista tiene derecho a prevenir el uso de su nombre en relación con una obra que ha sido distorsionada, mutilada o modificada por ser perjudicial a su reputación.
- La Sec. 106(A)(a)(3) provee que el artista tiene el derecho a evitar la mutilación, distorsión o modificación de su obra y a evitar la destrucción de una obra de reconocido valor.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- La ley federal dispone que en caso de violación de un derecho de autor o moral, el artista tiene derecho a recobrar los daños causados o daños estatutarios. Nuestra ley provee que el artista tiene derecho a recobrar sus daños.
- Además, bajo la ley federal se pueden emitir interdictos prohibiendo la destrucción, mutilación o modificación de la obra de un artista y puede ordenar la confiscación de obras copiadas. La Ley de PR también provee para interdictos y para confiscaciones.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- VARA expresamente indica que ocupa el campo en el área de derechos morales y que, por lo tanto, no permite legislación estatal diferente que proteja derechos cubiertos por VARA.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- A base de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Sixto Cotto v. Morales, 104 D.P.R. 604 (1996), determinó que VARA ocupa el campo en el área de las artes visuales cubiertas por VARA.



Ley sobre Derechos de Artistas Visuales/Visual Artists Right Act *(cont.)*

- Por lo tanto, si usted es un artista visual y entiende que alguien le copió su obra o le violó un derecho moral sobre su obra, su abogado tiene que hacer un análisis para determinar cuál de las dos leyes le aplica a su caso, si la federal o la de Puerto Rico, para así determinar en cuál tribunal presentar su reclamación.



Obtención de los Derechos de Autor

- Desde el momento que usted crea una obra original y la fija en un medio tangible usted goza de la protección del derecho de autor sobre esa obra.



Obtención de los Derechos de Autor *(cont.)*

- El Copyright Act protege “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.” 17 U.S.C.A. § 102(a).



Obtención de los Derechos de Autor *(cont.)*

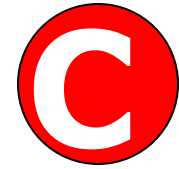
- Originalidad: El estándar de originalidad sólo requiere una creación independiente por parte del autor (que no haya sido copiada de otra obra) y que, por lo menos, tenga un grado mínimo de creatividad. Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, 191 F.2d 99 (2do. Cir. 1951) (la Constitución no requiere que las obras protegidas como propiedad intelectual (“copyrighted matter”) sean únicas o noveles).



Obtención de los Derechos de Autor *(cont.)*

- Fijación: Esto significa que la obra tiene que existir en un medio tangible del cual se puedan hacer copias.

Obtención de los Derechos de Autor *(cont.)*



- No tiene que ponerle el símbolo de la ©. No obstante, se recomienda que le ponga el símbolo © o la palabra "copyright", o la abreviación "Copr."; el año de creación de la obra; y el nombre del autor.

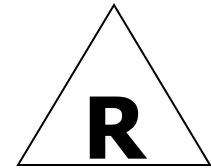


Registro de los Derechos de Autor

- No tiene que registrar su obra pero, cuando se trata de violación a los derechos de autor, el registro en el “Copyright Office” es bien importante porque, si alguien viola los derechos de autor, usted no puede radicar una demanda si no tiene su obra registrada.
- En ese momento, usted puede solicitar el registro y presentar la demanda pero no podrá reclamar daños estatutarios ni honorarios de abogados.



Registro de los Derechos de Autor *(cont.)*



- En Puerto Rico tenemos el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual está localizado en el Departamento de Estado.
- Como se ha indicado, en Puerto Rico es obligatorio el registro de su propiedad intelectual y el uso de la letra "R" dentro de un triángulo para poder reivindicar los derechos morales en los tribunales estatales.



Registro de los Derechos de Autor *(cont.)*

- La inscripción en ambas jurisdicciones es indispensable si se quiere obtener una protección completa para la obra. La ley federal protege los derechos económicos o patrimoniales y la ley de PR protege los derechos morales.
- La inscripción en ambos registros es bien recomendable también porque el certificado de registro es evidencia de la validez del derecho de autor sobre la obra y de los hechos que allí aparecen.



Duración de los Derechos de Autor

- El derecho de autor, para obras creadas después del 1978, estará vigente durante la vida del autor y 70 años más. Para obras creadas antes del 1978, el derecho estará vigente durante 56 años.
- El término de duración del derecho de autor para las obras hechas por encargo (“works made-for-hire”), las anónimas, seudónimas, etc. es de 95 años desde la publicación o 120 años desde su creación, lo que sea menor.

Duración de los

Derechos de Autor *(cont.)*

- La Ley de Derechos Morales de PR extiende su protección a la vida del autor y 50 años más. Después de la muerte de éste, el derecho pasa a los herederos. El VARA protege los derechos de los artistas visuales sólo durante la vida de éstos, pero la Ley de Derechos Morales de PR continuará la protección en favor de su derechohabientes. Por eso se recomienda inscribir los derechos en ambos Registros: en Puerto Rico y en Washington, D.C.



Duración de los Derechos de Autor *(cont.)*

- Hasta el 1998, la Ley Federal establecía que los derechos de autor se protegían durante la vida del autor y 50 años más –el mismo término que en Puerto Rico se protegen los derechos morales y el mismo término que establece el Tratado de Berna.



Duración de los Derechos de Autor *(cont.)*

- No obstante, en ese año 1998, el término se extendió por 20 años más, para durar 70 años después de la muerte del autor.
- Esto fue como resultado del Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998.



Dueño del Derecho de Autor

- El “Copyright Act” establece que los derechos de autor recaen inicialmente en el autor, el que creó la obra, pues tal obra se considera que es una extensión de su personalidad.



Dueño del Derecho de Autor *(cont.)*

- En casos de obras creadas por empleados, el autor va a ser el patrono a base de la doctrina de “work for hire” –obras creadas por encargo.
- Esta doctrina aplica si el trabajo se preparó por el empleado dentro del marco de su empleo o si el trabajo fue contratado o comisionado; se encuentra dentro del listado establecido por la ley federal; y se indicó en un documento (contrato escrito) que el trabajo se consideraría “work made for hire”.



Protección para las Obras Arquitectónicas

- El “Architectural Works Copyright Protection Act” (AWCPA), el cual enmendó la Sección 101 del Copyright Act, 17 U.S.C.A. § 101, define una obra arquitectónica como el diseño de un edificio en un medio tangible de expresión, incluyendo un edificio, planos arquitectónicos, o dibujos.
- El trabajo incluye:
 - (1) la forma en general, y
 - (2) el arreglo y la composición de los espacios y de los elementos en el diseño,
 - pero no incluye los elementos básicos o requeridos.



Protección para las Obras Arquitectónicas *(cont.)*

- El término "arreglo y composición de los espacios y los elementos" reconoce que:
 - (1) el proceso de creatividad generalmente incluye la "selección, coordinación, o arreglo de elementos no protegibles dentro de un trabajo original protegible"; y que
 - (2) un arquitecto puede integrar "nuevos elementos de diseño protegibles dentro de elementos estándares no protegibles de un edificio." H.R. Rep. No. 101-735, a la pág. 18 (1990).
- La protección no incluye elementos básicos o necesarios como "ventanas comunes, puertas, y otros componentes de un edificio." H.R. Rep. No. 101-735, a la pág. 18 (1990).



Protección para las Obras Arquitectónicas *(cont.)*

- Para determinar si una obra arquitectónica es protegible, los tribunales hacen una prueba que conlleva dos pasos.
 - El primer paso examina si la obra tiene elementos de diseño originales, particularmente con relación al diseño de la forma del edificio (“overall shape”) y al diseño de los interiores. H.R. Rep. No. 101-735, pág. 20 (1990).
 - Si el tribunal concluye que el diseño contiene elementos originales, entonces, el segundo paso examina si esos elementos de diseño son funcionalmente requeridos.
 - Si esos elementos no son funcionalmente requeridos, se le concederá protección a la obra. H.R. Rep. No. 101-735, a las págs. 20-21 (1990).



Violación de los Derechos de Autor

- Cualquier persona que copie una obra protegida, viola los derechos de autor del dueño de la obra y, por ende, viola la Ley de Derechos de Autor.
- No obstante, existen situaciones en las cuales se puede usar o copiar una obra protegida y ello no va a constituir una violación al derecho de autor.
 - Por ejemplo, este derecho exclusivo del autor está limitado por la doctrina de “uso justo” (“fair use”).



Violación de los Derechos de Autor *(cont.)*

- Recientemente, el Tribunal Federal de Puerto Rico resolvió el caso de Efraín Berríos Nogueras v. Home Depot, 330 F. Supp. 2d 48 (D.P.R. 2004).
- En ese caso, apareció en un “shopper” de Home Depot una obra (un cuadro) del demandante.
- Él alegó violación a sus derechos morales bajo VARA y bajo la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico.



Violación de los Derechos de Autor *(cont.)*

- El Tribunal Federal resolvió que el demandante no tenía una causa de acción contra Home Depot porque VARA expresamente dispone que los derechos morales de atribución e integridad no aplican cuando la obra se reproduce en un “poster”, mapa, “shopper”, anuncio, etc.



Violación de los Derechos de Autor *(cont.)*

- El Tribunal explicó que un periódico, un libro, o una revista pueden incluir una fotografía de una pintura o de una escultura y no tiene que aparecer el nombre del artista y tampoco se le tiene que pedir autorización al artista para ello.



Violación de los Derechos de Autor *(cont.)*

- Igualmente, una película puede incluir una escena en una galería de arte y tampoco necesita autorización de los artistas para ello. Ello es así porque estas actuaciones no afectan el original ni las ediciones limitadas de la obra –ya que el propósito de la Ley de Derechos de Autor es preservar y proteger ciertas categorías de obras de arte originales.



Preguntas:

- ¿Puede una persona que haya despedido a un arquitecto durante la fase de diseño de un proyecto darle los planos del primer arquitecto a un segundo arquitecto con instrucciones para completar el diseño usando el trabajo producido por el primer arquitecto como un punto de partida?



Preguntas: *(cont.)*

- Sí, las ideas y concepto de los dibujos esquemáticos (planos) de un arquitecto que contienen las ideas del diseño y los conceptos no son ideas protegidas. Véase Eli Attia d/b/a Eli Attia Architects v. Society of New York Hospital, et al, 201 F.3d 50 (2do. Cir. 1999).



Preguntas: *(cont.)*

- ¿Cómo pueden las cortes determinar similitud substancial cuando se comparan dos diseños arquitectónicos similares?



Preguntas: *(cont.)*

- La protección de los derecho de autor se extiende solamente a esos diseños que expresan la creatividad del diseñador -pero no existen guías para separar la expresión creativa protegida de los elementos en el dominio público y de los elementos funcionales. Véase Ronald Mayotte & Assoc. v. MGC Building Co., 1995 WL 681269 (E.D. Mich); 149 F.3d 1184 (6to Cir. 1998).
- Al determinar si existe similitud substancial, los dos diseños arquitectónicos se deben evaluar a base de los elementos de diseño que expresan la creatividad del diseñador. Véase J.R. Lázarro Builders, Inc. v. R.E. Rippenberger Builders, Inc., 883 F. Supp. 336 (S.D. Ind. 1995).



Preguntas: *(cont.)*

- Cuando hay dos trabajos sustancialmente semejantes, ¿es la creación independiente de un arquitecto una defensa afirmativa a una demanda por violación a los derechos de autor?



Preguntas: *(cont.)*

- Sí, una creación independiente de planos de construcción por parte de un arquitecto, aunque sea muy similar a los planos de construcción preparados por otro arquitecto que fue despedido del mismo proyecto, es una defensa afirmativa a una demanda por la violación a los derechos de autor. Véase LZT/Filling Partnership, LLP v. Cody/Braun & Assoc., Inc., 117 F. Supp. 2d 745 (N.D. Ill. 2000).



Preguntas: *(cont.)*

- ¿Pueden el dueño de un edificio y su segundo arquitecto utilizar los planos de un proyecto para la renovación de ese proyecto sin violar los derechos de autor del arquitecto que preparó los planos del proyecto?



Preguntas: *(cont.)*

- Cuando, en el contrato entre el dueño y el arquitecto, se le otorga al dueño el derecho a utilizar los planos para el “uso y ocupación del proyecto”, una renovación subsiguiente de ese proyecto está dentro del significado del término “uso y ocupación”, permitiendo al dueño y al segundo arquitecto utilizar los planos del primer arquitecto sin violar sus derechos de autor. Véase Eiben v. A. Epstein & Sons Int’l, Inc., 57 F. Supp. 2d 607 (N.D. Ill. 1999).



Preguntas: *(cont.)*

- ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de un primer arquitecto cuando el dueño de un proyecto y el segundo arquitecto continúan el proyecto usando los planos del primer arquitecto?



Preguntas: *(cont.)*

- Cuando, en el contrato con el dueño, el arquitecto se obliga a preparar un diseño esquemático del proyecto con el propósito de permitir que el proyecto proceda su desarrollo normal (“proceed in a normal development manner”) y no se provee nada en cuanto a otras fases de diseño del proyecto, en esa situación, el arquitecto otorgó una autorización o licencia implícita para que otros pudiesen usar su diseño para completar el proyecto. Véase I.A.E., Inc. v. Shaver, 74 F.3d 768 (7mo Cir. 1996).



Remedios

- La ley federal establece como delito la violación de un derecho de autor intencionalmente y establece penalidades entre \$750 y \$150,000 por violación y cárcel entre 1 año y 10 años dependiendo de la ofensa.



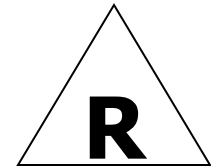
Remedios *(cont.)*

- Cuando se copie una obra el autor tiene derecho a solicitar del infractor que cese la violación y puede presentar una demanda solicitando los remedios que confiere la ley. Estos remedios son:
 - interdicto contra futuras violaciones;
 - incautación o confiscación de las copias de las obras;
 - compensación de los daños sufridos por el autor y/o las ganancias recibidas por el infractor; o
 - daños estatutarios desde \$750 hasta \$30,000 (\$200 si es inocente y hasta \$150,000 si es intencional); y
 - las costas y honorarios de abogados.



DERECHOS MORALES

- Puerto Rico protege ciertos derechos personales e inalienables que le pertenecen a los autores y a los artistas.
- Estos derechos se conocen como Derechos Morales. Éstos incluyen cuatro prerrogativas exclusivas del autor de una obra:
 - **Atribución**
 - **Divulgación**
 - **Integridad**
 - **Retractación**



Derechos Morales *(cont.)*

- Todos estos derechos están protegidos en Puerto Rico por la Ley 96 del 15 de julio de 1988, conocida como la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico.
- Esta ley también creó el Registro de la Propiedad Intelectual.
- Al igual que en Estados Unidos, en Puerto Rico es obligatorio el registro de su propiedad intelectual y el uso de la letra "R" dentro de un triángulo para poder reivindicar los derechos morales en los tribunales estatales.



Derechos Morales *(cont.)*

- La inscripción en ambas jurisdicciones es no sólo deseable, sino indispensable, si se quiere obtener una protección completa para la obra. La Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Derechos Morales de PR protegen derechos distintos, aunque compatibles entre sí.



Derechos Morales *(cont.)*

- Toda reclamación por violación a los derechos de autor que afecte un derecho económico tiene que presentarse en los Tribunales Federales ya que la Ley Federal de Derechos de Autor protege esos derechos con carácter exclusivo.
- Toda reclamación que afecte un derecho moral se presenta en los tribunales estatales.
- No obstante, si tiene reclamaciones por violación a derechos de autor y por violación a derechos morales, entonces podría presentar ambas reclamaciones en el Tribunal Federal.



Derechos Morales *(cont.)*

- La Ley 96 extiende su protección a la vida del autor más 50 años. Después de la muerte de éste, el derecho pasa a sus herederos.
- Los derechos morales son independientes de los derechos económicos del autor sobre su obra. Sólo los derechos económicos son enajenables durante la vida del autor. No así los derechos morales que son inherentes a su persona y no puede enajenarse.



¿Preguntas?