

GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO

Registro de la Propiedad Intelectual

INFORMACION GENERAL

1. ¿Qué es el Registro de la Propiedad Intelectual?

El Registro es un nuevo mecanismo creado por ley para proteger los llamados derechos morales del autor puertorriqueño o del extranjero domiciliado en Puerto Rico, respecto a su creación, a saber, la protección de la integridad, el derecho de atribución o paternidad de la obra, el derecho de la divulgación y el derecho a retractar la obra dentro de las situaciones que la ley contempla (v. Circular RPI-004).

2. ¿Cuándo fue creado el Registro?

La Ley 96 del 15 de julio de 1988 creó el Registro de la Propiedad Intelectual.

3. ¿Dónde está ubicado?

El Registro está adscrito al Departamento de Estado y sus oficinas están localizadas en el Edificio Real Intendencia, en la Calle San José, Esq. San Francisco del Viejo San Juan, frente a Plaza de Armas.

4. ¿Qué beneficios obtendrá un autor con la inscripción de su obra en el Registro?

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

Las certificaciones que emita el Registrador sobre el contenido de las inscripciones serán documentos públicos admisibles en todo proceso judicial o administrativo.

5. ¿Qué obras pueden inscribirse?

Podrán inscribirse en el Registro los libros y las obras gráficas de todo género, las fotografías, películas y videos, las composiciones musicales, las obras literarias, las esculturas, los diseños arquitectónicos, los "códigos fuente" ("source codes") de programas de computadoras y los manuscritos por presentación personal del autor.

6. ¿Qué obras no pueden inscribirse?

No son inscribibles las meras ideas, conceptos o sistemas sin incorporar en un medio de expresión contemplado por ley o incorporado en tal forma que no cumpla con la intención legislativa de proteger la creatividad del autor puertorriqueño. En este sentido debe satisfacerse un nivel mínimo pero suficiente de originalidad.

Tampoco pueden inscribirse aquellas obras creadas con el fin de anunciar o promover bienes o servicios a menos que su propio autor sea el presentante, las de los funcionarios del E.L.A. creadas en el ejercicio de sus deberes, ni las compilaciones, antologías o compendios de fragmentos de obras de otros autores.

Por último, no son inscribibles para fines de los derechos morales del autor los inventos de mecanismos o procesos novedosos de carácter puramente utilitario o funcional ni los nombres de productos, grupos o empresas así como tampoco los meros títulos.

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO

1. ¿Cómo se inscribe una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual?

Las obras tienen que presentarse personalmente por su autor o el derechohabiente legítimo. En el acto de la presentación, la obra inmediatamente obtendrá toda la protección de la Ley mientras dure el período de presentación.

2. ¿Qué se entiende por la presentación de una obra?

La presentación de una obra es el cúmulo de gestiones que la Ley y el Reglamento requieren antes de la aceptación de la obra para su inscripción final. La presentación incluye la calificación o evaluación por el Registrador para verificar que ésta cumple con los requisitos de Ley. Una vez concluida exitosamente la calificación, el presentante cumplirá con las formalidades finales previas a la inscripción, que incluyen la publicación de un aviso en un periódico de circulación general sobre sus intenciones de inscribir la obra y el depósito de dos ejemplares o reproducciones encuadernados. Se procederá entonces a la inscripción de la obra y ésta obtendrá la protección contemplada en la Ley. Sólo la orden de un Tribunal de Justicia podrá anular una inscripción debidamente incorporada a los libros del Registro.

3. Cuando el Registrador "califica" o evalúa una obra para determinar si ésta es inscribible, ¿no está incurriendo en censura?

En lo absoluto. El Registrador no enjuicia el contenido de una obra presentada. Sólo su forma. Es necesario determinar si la obra es el tipo contemplado por la Ley 96 como apropiada para inscripción. Por ejemplo, que no sea un invento mecánico el cual sólo es protegible por una "patente", no por "derechos de autor".

4. ¿Cual es el costo?

La cuota de inscripción es de \$10.00, de los cuales se pagarán \$2.00 evidenciado por un recibo emitido por la Oficina de Ventas de Leyes (Departamento de Estado), o un comprobante de Rentas Internas. Al final del proceso se pagarán los \$8.00 restantes que completen la cuota de inscripción.

Los costos indirectos que conlleva el proceso son los honorarios del notario que tome la declaración jurada, la encuadernación de los ejemplares a depositarse y la publicación del Aviso en forma de edicto en un periódico de circulación general.

5. ¿Es obligatoria la inscripción en el Registro Federal antes de publicar, exponer, presentar o de otra forma divulgar públicamente una obra?

Hasta el 1 de enero de 1978, de ocurrir la publicación o divulgación de una obra sin la protección prevista en la Ley Federal, el autor de la misma perdía todos sus derechos ya que ésta caía en "dominio público".

Aunque después del 1 de marzo de 1989, tanto la inscripción en el Registro Federal como el aviso de "Copyright" son opcionales para fines de la preservación del derecho, éstos siguen siendo de una gran importancia. La realidad es que, de no existir una inscripción y haberse omitido o usado incorrectamente el aviso, al surgir una violación será muy difícil reivindicar el derecho en los tribunales y de poder hacerlo, se perderán unas ventajas importantes.

6. ¿Y en el Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico?

Es obligatoria la inscripción en el Registro de Puerto Rico y el uso de la marca **(una "R" dentro de un triángulo)** en obras inscritas y publicadas para poder reivindicar los derechos morales en los tribunales estatales.

RELACION ENTRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA U.S. COPYRIGHT OFFICE**I. ¿Protege el Registro de la Propiedad Intelectual el derecho del autor a beneficiarse económicamente de su obra?**

No. El Registro protege solamente los derechos morales del autor según éstos se definen por ley (v. Circular RPI-004). Para la reivindicación de los derechos económicos, el autor inscribirá su obra en el Registro Federal de Derechos de Autor (U.S. Copyright Office).

2. ¿En qué consisten los derechos económicos que se protegerán con la inscripción de la obra en el Registro Federal?

La Ley Federal de Derechos de Autor (17 USC) protege con carácter exclusivo los siguientes derechos, conocidos como los derechos económicos o patrimoniales de un autor.

- a) Derecho a reproducir la obra.
- b) Derecho a preparar obras derivadas. (Por "obras derivadas" se entiende una obra que se basa o inspira en otra pre-existente. Por ejemplo, una traducción o una película basada en una novela.)
- c) El derecho a distribuir y divulgar por venta, préstamo o arrendamiento.
- d) El derecho a representar o interpretar una obra en público.
- e) El derecho a exponer o a presentar una obra en público.

Estos cinco derechos no confluirán todos en una misma obra. El derecho de exposición de un pintor, por ejemplo, nunca coincidirá con el derecho de interpretación de un compositor. Además, se pueden subdividir. El compositor de una pieza musical podrá ejercer su "derecho de reproducción" en múltiples formas vendiendo a un cesionario el derecho de grabarla en disco compacto (CD), a otro en cassettes, algunos de los formatos del internet (MP3, liquids audios, etc.) y así sucesivamente.

3. ¿Puede un autor incribir su obra en la U.S. Copyright Office, y también en el Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico o viceversa?

Definitivamente. La inscripción en ambas jurisdicciones es no sólo deseable, sino indispensable, si se quiere obtener una protección completa para la obra. El "Copyright" Office y el Registro protegen derechos distintos, aunque compatibles entre sí.

4. ¿En caso de la infracción de un "derecho económico", qué remedio tiene el autor bajo la Ley 96 del 15 de julio de 1988?

Generalmente ninguno. Toda reivindicación que afecte un derecho económico o su equivalente tiene que efectuarse a través de los Tribunales Federales ya que la Ley Federal de Derechos de Autor (17 USC) protege estos derechos con carácter exclusivo.

Las enmiendas a la Ley Federal del 1976 específicamente prohibieron a las jurisdicciones estatales de entrar en estos asuntos. Así pues, la protección que nuestro Tribunal Supremo le extendió los derechos del caso de una víctima de plagio en el caso de Reynal vs. Tribunal Superior, decidido en el 1974, ya no podría reclamarse en Puerto Rico.

Hay ciertos casos, sin embargo, donde la infracción de un derecho económico puede conllevar simultáneamente la infracción del derecho moral abriendo la posibilidad de una causa de acción separada bajo la Ley 96.

5. ¿Ejemplos de infracciones a derechos económicos?

La más común es el "plagio" o la reproducción de una obra o partes de ella sin identificar el verdadero autor, habiéndose el propio plagario atribuido falsamente su autoría. En otras palabras, el robo de una propiedad intelectual. Otros casos de violación de derechos patrimoniales serían, la publicación de la traducción de una novela a un idioma extranjero sin el consentimiento del autor, la impresión de más copias que las convenidas de un libro por una casa editora, y el emprender una gira internacional con una pieza teatral cuando el contrato con el autor no contemplaba esa eventualidad.

El plagio es ejemplo de la violación simultánea del derecho económico ("reproducción") y del derecho moral ("atribución").

LOS DERECHOS MORALES

I. ¿Cuáles son los "derechos morales" que se protegen con la inscripción de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico?

Según la definición del derecho moral en las jurisdicciones de tradición civilista, éste se compone de cuatro prerrogativas exclusivas al autor de una obra.

- a) **La retractación.** Por ello se entiende el derecho de un autor de exigir que su obra sea retirada de exhibición o circulación pública cuando ésta haya sido alterada sin autorización; en forma tal, que ya no representa una expresión fiel de su pensamiento.
 - b) **Integridad.** Por ello se entiende la prerrogativa del autor de defender y proteger la forma, visión o concepto particulares que él impartió a su obra y que deben preservarse aunque el dominio físico o uso de la misma haya sido cedido a un tercero. Cualquier alteración, mutilación o destrucción de la obra sin autorización del autor, es una violación a la integridad de la misma y puede dar lugar a remedios como el de retractación, antes mencionado, interdictos, órdenes de cese y desista o acciones en daños y perjuicios contra el infractor. Un uso de la obra que resulte en su degradación o incluso meramente distinto al autorizado puede, también, constituir una violación al derecho moral o, dependiendo de las circunstancias, al derecho económico del autor.
 - c) **Divulgación.** Por ello se entiende el derecho del artista o autor a decidir cuándo y bajo qué condiciones la obra será divulgada o exhibida públicamente.
 - d) **Atribución.** Por ello se entiende el derecho del autor de reclamar paternidad o autoría de la obra y exigir que su nombre sea asociado con la misma o removido de ella, según sea el caso.
2. La Ley Federal de "Copyright", ¿reconoce los "derechos morales"?

El 1 de junio de 1991 entró en vigor el "Visual Artists Rights Act" (VARA) que reconoce los derechos de integridad, atribución y retractación sólo para los artistas gráficos, pintores, escultores y fotógrafos bajo ciertas circunstancias limitadas. Todos los otros creadores tienen sus "derechos morales" protegidos por la Ley 96 de Puerto Rico. También los tendrán los "artistas visuales" mencionados en todas las circunstancias que no sean las especificadas en el VARA.

3. ¿Qué otros derechos tiene el autor sobre su obra?

El autor tiene, además, la prerrogativa de beneficiarse económicamente de su obra, pero estos derechos están protegidos exclusivamente por la Ley Federal de Derechos de Autor.

(v. Circular RPI-003).

4. ¿Qué consecuencias tiene la no-inscripción en los Registros sobre los derechos de un autor?

La falta de inscripción en el Registro Federal no necesariamente vulnera el derecho de autor en sí pero dificultará mucho una reclamación judicial en caso de infracción de los aspectos patrimoniales o económicos (v. Circular RPI-002).

La falta de inscripción en el Registro de Puerto Rico impedirá la reclamación judicial en caso de violación de los derechos morales.

5. ¿Cuánto dura la protección de los derechos morales?

La Ley 96 extiende la protección a la vida del autor más cincuenta (50) años. Después de la muerte de éste el derecho pasaría a sus "derechohabientes", es decir, herederos o legatarios. El VARA protegerá los derechos de los artistas visuales sólo durante la vida de éstos, pero la Ley 96 continuará la protección en favor de sus derechohabientes.

6. ¿Se pueden enajenar mediante venta o cesión los derechos morales?

Conforme a la tradicional doctrina civilista, sólo los derechos económicos son enajenables durante la vida del autor. No así los derechos morales que son inherentes a su persona. Estos pasarían a manos ajenas únicamente en la circunstancia de su muerte o incapacidad.

LOS SOLICITANTES**1. ¿Quiénes tienen capacidad legal para solicitar la inscripción de sus obras en el Registro de la Propiedad Intelectual?**

Los autores, los derechohabientes acreditados y/o los representantes autorizados de corporaciones o sociedades tienen capacidad para presentar sus obras con el fin de inscribirlas en el Registro. En el caso de una obra que promueva bienes o servicios solamente el autor real de ésta, no su patrono o contratante, puede presentarla para inscripción.

2. ¿Qué se entiende por "autor"?

"Autor" es la persona quien, acreditada debidamente como creadora de la obra, o parte de ella, tiene derecho a la protección de la Ley. Los autores con derecho a dicha protección son los nacidos en Puerto Rico o extranjeros legalmente domiciliados en Puerto Rico.

3. ¿Además de los formularios y de la obra a inscribirse, deben los autores radicar otra documentación como condición para la inscripción en el Registro?

Los autores extranjeros domiciliados legalmente en Puerto Rico y los autores de "obras derivadas" tales como arreglistas, editores, compendiadores, adaptadores, etc., deben, además de la documentación normalmente requerida para la inscripción, radicar documentación adicional acreditativa de su condición. La hoja de instrucciones que el solicitante recibirá en el momento de su primera comparecencia ante el Registro, detalla el tipo de documentación que se requiere en estos casos.

4. ¿Qué se entiende por "derechohabiente acreditado"?

Por "derechohabiente acreditado" se entiende toda aquella persona que por virtud de una transmisión legal de título haya obtenido capacidad legal para presentar la obra a nombre propio ante el Registro. Dicha transmisión puede ser por concepto de herencia, legado o tutoría legal en caso de incapacidad del autor. En la hoja de instrucciones que el solicitante recibirá al momento de su primera comparecencia ante el Registro, se detalla el tipo de documentación acreditativa de la condición de derechohabiente cuya radicación se requerirá al momento de la presentación de la obra.

5. ¿Qué se entiende por representante autorizado de corporación o sociedad?

Por representante autorizado de corporación o sociedad se entiende aquella persona que haya sido formalmente designada por la Junta de Directores de una corporación o entidad directriz de una sociedad mediante instrumento escrito a representar la misma en el acto de presentación de la obra ante el Registro

6. ¿Los solicitantes tienen que presentar la obra personalmente ante el Registro?

Sí, el acto formal de presentación tiene que ser personal, las otras gestiones ante el Registro pueden ser por teléfono, por correo o en los casos indicados por Reglamento, por correo certificado. Sólo en casos de fuerza mayor se puede excusar la presentación personal de la obra y en estas circunstancias se debe cumplir con el procedimiento especial apropiado.

LOS DERECHOS DE AUTOR, LAS PATENTES Y LAS MARCAS DE FABRICA O SERVICIO

1. ¿Se pueden inscribir en el Registro los inventos, "logos", marcas y lemas publicitarios?

No. Cada una de esas manifestaciones de la propiedad intelectual tiene otras formas de protección. El Registro creado por la Ley 96, a pesar de su nombre, se creó solamente para los derechos de autor.

2. ¿Los inventos?

El invento de un mecanismo, proceso o diseño ornamental completamente nuevo se protege con una patente. Esta protección puede durar 14 o 17 años y le confiere durante ese período, exclusividad al titular para la explotación comercial de su obra. Las patentes las rige la Ley Federal aunque la Ley 35 del 20 de marzo de 1951, según enmendada, se aprobó para asistir y orientar al inventor puertorriqueño. La Ley 35 es administrada por el Concilio de Diseño de la Administración de Fomento Económico.

3. ¿Los diseños ornamentales se patentan?

Sí, aunque son también elegibles a protección bajo el régimen de derechos de autor. No obstante, si se elige patentarlos y eventualmente se emiten cartas-patente a su favor ya no serán elegibles para inscripción en la U.S. Copyright Office.

4. ¿Y los "logos" y lemas publicitarios?

La Ley 96 prohíbe la inscripción en el Registro local de obras que "promuevan bienes o servicios". Los lemas ("slogans") tampoco son inscribibles aunque los "logos" como obra gráfica tal vez puedan serlo. Sin embargo, la protección más eficaz para este tipo de obra de perfil comercial, profesional o promocional lo ofrece la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos o bien la División de Marcas de Fábrica del Departamento de Estado de Puerto Rico.

5. ¿Puerto Rico tiene una Ley de Marcas de Fábrica propia?

Sí. La Ley 63 del 14 de agosto de 1991 protege las marcas de productos que se mercadean en Puerto Rico. Esta ley la administra la División de Marcas de Fábrica del

Departamento de Estado. La legislación incluye las marcas de servicio, es decir, el nombre o las características distintivas de empresas que venden servicios o las de programas comerciales especiales pertenecientes a la empresa. Si el producto o servicio se mercadeará fuera de Puerto Rico sería conveniente considerar su inscripción en el Departamento de Comercio Federal.

**PARA INFORMACION ADICIONAL, COMUNIQUESE CON EL REGISTRADOR,
LIC. ROBERTO BIRD HOFMANN, POR CORREO EN EL APARTADO 9023271
SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3271 O POR TELEFONO AL
722-2121, EXTS. 6293 Y 6316**