

PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INGENIERÍA*

ARTÍCULO

JOSÉ L. TORRES**

Introducción	157
I. Discusión	158
A. Derechos de Autor en obras arquitectónicas.....	158
B. Derecho Marcario en obras arquitectónicas	163
C. Derecho de Patentes en obras arquitectónicas.....	165
Conclusión	167

INTRODUCCIÓN

EN EL SIGUIENTE ESCRITO SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DE CÓMO HA EVOLUCIONADO el campo de la propiedad intelectual en relación con las obras arquitectónicas y de ingeniería, y qué tipo de protección de propiedad intelectual se le brinda a las mencionadas obras de construcción. Se describirán, además, las ventajas y desventajas de cada tipo de protección.

En primer lugar, el análisis estará basado en la protección brindada por los derechos de autor a las obras arquitectónicas. Se discutirán las leyes que se han creado para ofrecer esta protección. Esto incluirá un análisis desde la perspectiva de los derechos morales de autor reconocidos en Puerto Rico y los Estados Unidos.

Luego, el análisis se moverá a la protección brindada, en particular, por el Derecho Marcario a dichas obras. Se incluirán ejemplos de edificios que han sido registrados exitosamente como marcas. Además, se analizará la protección ofrecida por la *Ley de marcas de Puerto Rico*.¹

* Copyright © 2013-2014. Este trabajo está disponible al público según los términos de la licencia *Creative Commons* Atribución – No comercial – Sin obras derivadas 3.0 Puerto Rico, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/>.

** Ingeniero Civil con B.S.C.E. del Recinto Universitario de Mayagüez (1999). Cuenta con 15 años de experiencia en la inspección y gerencia de construcción en proyectos de infraestructura pública en Puerto Rico. Candidato a graduación de la Escuela de Derecho de la UPR (2014).

¹ Ley de marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, 10 LPRA §§ 223-224(b) (2013).

Por último, se analizará la protección provista por el Derecho de Patentes a las mencionadas obras de construcción. Asimismo, se ofrecerán ejemplos de edificios cuyos diseños han obtenido exitosamente patentes de diseño.

I. DISCUSIÓN

A. Derechos de Autor en obras arquitectónicas

Antes de 1990 existían diferentes controversias sobre el tipo de protección, en el contexto de los derechos de autor, que le debería ser provista a trabajos creados por arquitectos, ingenieros, etc. En el *Copyright Act* de 1976 no se aludía expresamente a trabajos creados por arquitectos como lo son, por ejemplo: obras arquitectónicas, planos, maquetas, modelos tridimensionales, etc.² Los tribunales enmarcaban estos trabajos en la definición de *pictorial, graphic and sculptural works*.³ Esta interpretación proveía protección de derechos de autor para los planos, dibujos, y demás representaciones y modelos de las obras a construirse, pero no para las obras como tal. Las obras eran vistas como elementos útiles y no como expresiones artísticas.

Los arquitectos y los patronos que querían proteger, mantener, ceder o definir sus derechos recurrían a los contratos para definir quién tenía derechos de autor, los límites de dicho derecho, hasta qué punto o qué porción del trabajo era responsabilidad de quien, quién retendría la titularidad del derecho luego de terminado el plano o construida la obra, etc.

Luego de que los Estados Unidos se unieran a la *Convención de Berna*, y para atemperar su estatuto al mencionado tratado, en el 1990 el Congreso aprobó una enmienda al *Copyright Act*, para incluir protección de derechos de autor para obras arquitectónicas en el estatuto.⁴ Esta ley se conoce como *Architectural Works Copyright Protection Act of 1990* (AWCPA).⁵ Mediante esta enmienda se buscaba definir el alcance de la protección que se le proveería a los edificios y demás obras creadas por arquitectos.

El *Copyright Act* define *architectural work* en su sección 101 de la siguiente forma:

An “architectural work” is the design of a building as embodied in any tangible medium of expression, including a building, architectural plans, or drawings. The work includes the overall form as well as the arrangement and compo-

² Véase *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C. §§ 101-1332 (2012).

³ *Id.* § 101.

⁴ Véase *Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias*, 16 de noviembre de 1988, 102 Stat. 2853, 331 U.N.T.S. 217.

⁵ *Architectural Works Copyright Protection Act*, Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5133 (codificada en 17 U.S.C. §§ 101-301(b)); Véase además H.R. Rep. No. 101-735 (1990), *reimpreso en* 1990 U.S.C.C.A.N. 6935, 6941.

sition of spaces and elements in the design, but does not include individual standard features.⁶

A su vez, la definición de *pictorial, graphic, and sculptural works*, fue enmendada para que leyera:

“Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.⁷

Para que se provea la protección de derechos de autor a la obra arquitectónica es necesario definir el alcance de lo que sería considerado como un edificio, ya que aquellas obras que no pudieran ser definidas como tales no cualificarían para recibir la protección en cuestión. La definición, sin embargo, deberá ceñirse al historial legislativo del estatuto y a lo que han resuelto los tribunales.⁸

En *Shine v. Childs* se resolvió que los rascacielos son edificios a los que se les podría proveer protección de derechos de autor.⁹ Asimismo, en *Intervest Constr. v. Canterbury Estate Homes, Inc.*, se resolvió que los hogares son edificios en el mismo contexto;¹⁰ de otra parte, en *Hunt v. Pasternack* se incluyeron los restaurantes como edificios a los que se les podría proveer protección.¹¹

Como vemos, restaurantes, rascacielos, y hogares se encuentran dentro de la definición de edificio para efectos del AWCPA. Tomando en cuenta la definición del historial legislativo y la jurisprudencia relevante podemos indicar que se entenderá por edificio toda estructura construida para ser ocupada por el hombre, sea temporera o permanentemente. En esta definición bien podríamos incluir estructuras como escuelas, hospitales, garajes, iglesias, oficinas, condominios, apartamentos, *walk-ups*, *walk-downs*, centros comerciales, *gazebos*, pabellones, museos, casas modulares, entre otros.

⁶ 17 U.S.C. § 101.

⁷ *Id.*

⁸ Véase H.R. Rep. No. 101-735, at 18 (1990), reprinted in 1990 U.S.C.C.A.N. 6935, 6949. Véase además Architectural Works, 37 C.F.R. § 202.11 (2013).

⁹ *Shine v. Childs*, 382 F. Supp. 2d 602 (S.D.N.Y. 2005).

¹⁰ *Intervest Constr., Inc. v. Canterbury Estate Homes, Inc.*, 554 F.3d 914 (11th Cir. 2008).

¹¹ *Hunt v. Pasternack*, 192 F.3d 877 (9th Cir. 1999).

La categoría de casas modulares fue originalmente excluida en *Patriot Homes v. Forest River Housing*.¹² Aunque esta categoría aparecía excluida del ámbito de la protección en el reglamento federal relacionado a los derechos de autor,¹³ el tribunal las validó posteriormente en *Forest River v. Heartland Recreational Vehicles*. Esta vez se reconocieron bajo la condición de que fueran del tipo de estructuras que cumplen con los códigos de construcción y que estén ancladas en el terreno con fundaciones permanentes.¹⁴ De igual forma, a la categoría de vehículos recreacionales, excluida en el mencionado reglamento, también se le negó protección en *Forest River v. Heartland Recreational Vehicles*.¹⁵

Hay decisiones que han resuelto que los establecimientos que están dentro de un edificio, no son edificios a los que se les pueda proveer protección de derechos de autor, como, por ejemplo, establecimientos comerciales dentro de un centro comercial.¹⁶

Están excluidas, de igual manera, algunas estructuras que, de una forma u otra, también cualifican como estructuras construidas para ser ocupadas por el hombre, sea temporera o permanentemente. Entre estas, podemos mencionar: casetas de campaña, hogares rodantes o RV's (según mencionados anteriormente), carreteras junto con sus intersecciones y cruces, puentes, represas, aceras, botes, entre otros.¹⁷

Tampoco entrarían en el campo de protección de la AWCPA elementos como ventanas, puertas, equipos de baño, y cocinas, los cuales proveen sentido de utilidad a la estructura.¹⁸

No está tan claro el panorama cuando se trata de localidades como parques, plazas y anfiteatros que están al aire libre, y otros lugares sin techo. Esto probablemente será eje de disputas en el futuro, a menos que se enmienden las leyes y reglamentos para definir el alcance del AWCPA en este sentido.

En el historial legislativo del AWCPA se nos presenta una prueba (*test*) de dos pasos, la cual se utilizará para determinar si se le proveerá protección a una obra arquitectónica.¹⁹ El primer paso es determinar si la obra tiene elementos originales de diseño. El segundo es determinar si estos elementos son útiles. De no ser útiles, y luego de probarse que sí son originales, se le proveerá protección de derechos de autor a la obra.

¹² *Patriot Homes, Inc. v. Forest River Hous., Inc.*, 548 F. Supp. 2d 647 (N.D. Ind. 2008).

¹³ 37 C.F.R. § 202.11.

¹⁴ *Forest River, Inc. v. Heartland Recreational Vehicles, L.L.C.*, 753 F. Supp. 2d 753 (N.D. Ind. 2010).

¹⁵ *Id.*

¹⁶ Véase *Yankee Candle Co. v. New England Candle Co.*, 14 F. Supp. 2d 154 (D. Mass. 1998).

¹⁷ 37 C.F.R. § 202.11(d)(1).

¹⁸ H.R. Rep. No. 101-735, at 19 (1990), reprinted in 1990 U.S.C.C.A.N. 6935, 6949.

¹⁹ H.R. Rep. No. 101-735, at 20-21 (1990), reprinted in 1990 U.S.C.C.A.N. 6935, 6951-52.

Es importante resaltar que la protección brindada por los derechos de autor de la obra es independiente a la protección que se le brinda a los planos, dibujos o maquetas, entre otros, de la misma obra. Por lo que el autor deberá registrar ambas cosas individualmente para obtener la protección completa de su trabajo.

Los patronos de arquitectos y los propios arquitectos que deseen proteger, mantener, ceder o definir sus derechos deberán incluir en sus contratos, por ejemplo, cláusulas para definir quién tiene derechos de autor, los límites de dichos derechos, hasta qué punto o qué porción del trabajo es responsabilidad de quién, quién retendrá la titularidad del derecho luego de terminado el plano o construida la obra.

El AWCPA creó varias limitaciones expresas sobre los derechos de autor a ser reclamados en cuanto a obras arquitectónicas. Dichas limitaciones están en la sección 120 del *Copyright Act*, y son las siguientes:

- (a) *Representaciones pictóricas permitidas.*—El derecho de autor en una obra arquitectónica que ha sido construida no incluye el derecho a prevenir la creación, distribución, o exhibición pública de imágenes, pinturas, fotos, u otras representaciones pictóricas de la obra, si el edificio en el cual esta encarnada la obra está localizada en o es visible ordinariamente desde un lugar público.
- (b) *Alteraciones a y destrucción de edificios.*—No obstante las provisiones de la sección 106(2), los dueños de un edificio que encarne una obra arquitectónica podrán, sin el consentimiento del autor o del dueño de los derechos de autor de la obra arquitectónica, hacer o autorizar el que se hagan alteraciones a dicho edificio, y destruir o autorizar la destrucción de dicho edificio.²⁰

En cuanto a las fotos, se entiende que mientras sean generales, como parte de una foto panorámica, y no sean de la estructura en sí, no habrá problemas. De igual forma, si la foto es para uso personal, turístico o recreacional no habrá violación. Serán las fotos comerciales de la estructura las que podrán proveerle una causa de acción al titular del derecho de autor. El demandado tendría que presentar la defensa de uso justo para no ser hallado culpable por violar los derechos de autor.

En cuanto a lo relacionado a la modificación, alteración o destrucción, ello es relevante cuando el dueño de la estructura no es el titular del derecho de autor, ya que sería ilógico que el dueño de un edificio tenga que pedir autorización al titular del derecho de autor para poder modificar, alterar y hasta para demoler su obra. En esta situación, estarían también las asociaciones de condóminos, quienes, de no ser por esta salvedad, no podrían alterar o modificar las fachadas

²⁰ Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 120 (2012) (traducción suplida) (excluyendo la venta de las representaciones).

de sus condominios y elementos comunes aunque se hayan puesto de acuerdo para ello.

Un principio importante de este campo es que a mayor creatividad y distinción, mayor probabilidad de que se le provea protección a la obra.

De no poder conseguirse protección sobre la obra en su totalidad, se podría pensar que un escultor u otro artista podría solicitar el registro de derecho de autor de algunos de los elementos de su obra. Entre éstos se pueden mencionar: la fachada, las columnas con formas originales, la forma del techo, las barandas, los balaustres y las escaleras. Lo importante sería que el derecho de autor se reclame basándose en la creatividad artística y la originalidad del elemento, y no por su funcionalidad. Utilizando como referencia la norma establecida en los casos *Mazer v. Stein*,²¹ y *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl*,²² una parte funcional de algo que tuviere suficientes elementos artísticos originales podría ser protegida por los derechos de autor.

Sin embargo, este no es el caso para los derechos de autor en cuanto a obras arquitectónicas. Esto fue evaluado por los tribunales en *Leicester v. Warner Bros*,²³ caso en el que un arquitecto buscaba hacer valer sus derechos de autor respecto a las imágenes de una obra suya que aparecieron en la película *Batman Forever*. Este alegó que una estructura diseñada por él que era parte de un edificio, aunque estaba separada, había sido exhibida en la película del demandado, todo esto sin su autorización. El tribunal le indicó que esta era parte de una obra arquitectónica, y que como tal operaba la excepción de que podría ser fotografiada si la misma era accesible al público.

En este mismo caso, aunque con votos disidentes, se decidió que no operaba para el AWCPA la doctrina del *conceptual separability* del derecho de autor, la cual indica que elementos individuales pueden ser protegidos aunque sean parte de otra obra o estructura.²⁴ Si un elemento es parte de una obra arquitectónica, le aplicarán las mismas limitaciones que a la obra. Este debate ha traído mucha controversia en el campo de los derechos de autor de obras arquitectónicas.

Como el AWCPA tampoco concede causa de acción para reclamar derechos morales de autor, al autor de obras artísticas que sean parte de una obra arquitectónica solo le quedará como remedio invocar la protección provista por el *Visual Arts Rights Act* (VARA).²⁵ Esta es la ley que protege los derechos morales de autor de obras artísticas que estén bajo su campo de protección, sean estas dibujos, pinturas, esculturas, entre otras similares o relacionadas. Al amparo de la VARA, si el dueño de la propiedad desea remover la obra, y si la obra artística puede ser removida por su autor, el dueño de la obra arquitectónica debe darle la

²¹ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

²² *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F.2d. 989 (2nd Cir. 1980).

²³ *Leicester v. Warner Bros. Co.*, 232 F.3d. 1212 (9th Cir. 2000).

²⁴ *Id.* en la pág. 1225 (Fisher, opinión disidente).

²⁵ *Visual Artists Rights Act of 1990*, 17 U.S.C. §106A (2012).

oportunidad al autor de remover la misma.²⁶ El dueño de la propiedad también podría removerla sin arruinarla.²⁷ De lo contrario, si se afecta la integridad de la obra, el artista podría reclamar daños morales bajo la VARA.

En Puerto Rico los derechos morales de autor están regulados por la *Ley de derechos morales de autor*.²⁸ En esta se define una obra como: “[c]reación original literaria, musical, visual (plástica o gráfica), dramática o de las artes interpretativas, artística, o de cualquier otro tipo de las que se producen con la inteligencia y que sea creativa, expresada en un medio, tangible actualmente conocido o que se invente en el futuro”.²⁹ Aunque no aparecen expresamente en la ley, las obras arquitectónicas cumplen con los requisitos de obras que se producen con la inteligencia y creatividad expresadas en medios tangibles; por lo que podría argumentarse que se extiende la protección a los autores de obras arquitectónicas. En este caso, el autor de una obra arquitectónica podría reclamar los derechos de atribución, integridad, acceso, retracto, y los demás contenidos en la *Ley de derechos morales de autor*, con respecto a su obra.

El término de la protección de los derechos morales de autor sería hasta setenta años luego de la muerte del autor. En el caso de corporaciones, sería de noventa y cinco años desde la publicación de la obra o de 120 años desde su creación, lo que ocurra primero.³⁰

Cabe señalar que el AWCPA ofrece protección a las obras construidas después del 1 de diciembre de 1990, o que hubiesen estado diseñadas, pero sin empezar su construcción, al 1 de diciembre de 1990, siempre y cuando estas últimas se hayan construido antes del 1 de enero de 2003.³¹

En *Zits Inc. v. Dos Santos Pereira*, el tribunal federal decidió que todo edificio que estuviera sustancialmente completado al 1 de diciembre de 1990 no sería elegible para la protección del AWCPA.³² Esto disipa la duda de si la estructura que sea habitable o esté lista para ser habitada es acreedora de la protección que dispensa la AWCPA.

B. Derecho Marcario en obras arquitectónicas

Para que una obra arquitectónica pueda ser registrada para obtener protección de marca, el peticionario deberá demostrar que el edificio es lo suficiente-

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ Ley de derechos morales de autor de Puerto Rico, Ley Núm. 55 de 9 de marzo de 2012, 31 LPRA §§ 1401i-1401ff (1993 & Supl. 2013).

²⁹ *Id.* § 1401j(d).

³⁰ *Id.* § 1401m.

³¹ Architectural Works Copyright Protection Act, 17 U.S.C. §102(a)(8) (2012).

³² *Richard J. Zitz, Inc. v. Dos Santos Pereira*, 232 F.3d 290 (2nd Cir. 2000).

mente distintivo como para ser relacionado por el público con la fuente de los servicios o productos que se ofrecen en dicho edificio.

Para relacionar la forma distintiva del edificio con la fuente del servicio que se provee, se ha utilizado como analogía el caso de la botella de Coca-Cola. Su forma sin igual es protegida como marca de la Coca-Cola, ya que la misma es relacionada por los consumidores con la fuente del producto.

Una vez provista la protección de derecho de marca a un edificio, ninguna otra persona, sea natural o jurídica, podrá utilizar una imagen del edificio como emblema o logo para propósitos comerciales, sea este en dos o tres dimensiones. De otra forma, podría ser objeto de reclamación por el dueño de la propiedad.

Por su forma distintiva, algunos edificios que gozan de la protección del Derecho Marcario son: el edificio del *New York Stock Exchange*, el museo Guggenheim, el edificio Chrysler en Nueva York, el salón de la fama del *Rock and Roll* en Cleveland, el *Citigroup Center* (ahora llamado el 601 *Lexington Avenue*, también situado en Nueva York), el edificio Wrigley, en Chicago, y la pirámide *Transamerica* en San Francisco. La mayoría de éstos han sido registrados como marcas de servicios. Además de los edificios mencionados, se ha extendido la protección de marca registrada a los techos distintivos de los restaurantes McDonald's, Pizza Hut, y a la cornisa amarilla del restaurante Wendy's.

En *Rock & Roll Hall of Fame & Museum v. Gentile Productions*, el Tribunal limitó el alcance de las reclamaciones por violación al derecho de marcas de una obra registrada.³³ En este caso, el fotógrafo Gentile tomó fotos del museo y del salón de la fama en Cleveland, Ohio, y las vendió como *posters*. El tribunal de distrito le concedió a la fundación dueña del museo un *injunction* para que Gentile desistiera de seguir vendiendo las fotos del museo. El museo alegaba violación al derecho de marca, competencia desleal y dilución de la marca. El tribunal apelativo revocó indicando que era improbable que el fotógrafo estuviera violando el derecho de marca meramente con la venta de la foto de un edificio famoso.³⁴ No había evidencia de que se estuviera confundiendo al público con respecto al origen o la fuente de la imagen que se estaba utilizando. La fundación utilizaba varias imágenes del museo como marca, lo cual debilitaba su reclamo. Así, el tribunal puso en duda el que la fundación tuviera un derecho de marca válido sobre la imagen del museo.

Esta decisión ha sido altamente criticada por los conocedores del tema. Sin embargo, ha sido aplaudida por los fotógrafos profesionales y aficionados. Este balance entre la protección que brindan los derechos sobre la propiedad intelectual y la política pública de que la ciudadanía y los turistas, en particular, tengan acceso y puedan fotografiar las estructuras históricas y atractivas siempre ha permeado la creación de legislación y las decisiones de los tribunales que tienen que lidiar con esta área del Derecho.

³³ *Rock and Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod.*, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998).

³⁴ *Id.*

En cuanto a los términos de la protección, bajo el Derecho Marcario se tendría el mayor término de protección. De seguirse ofreciendo los servicios para los que se creó la marca, y de cumplirse los requisitos de la *US Patent and Trademark Office* (USPTO), no hay un tiempo límite establecido para la expiración del derecho sobre la marca. Aunque difícilmente dos edificios pudieran ser idénticos, se ha argumentado que el derecho de marcas provisto sobre obras arquitectónicas podría tipificarse como de imagen o estilo comercial (*trade dress*). Esto podría ser una probabilidad concreta si algún arquitecto utilizara elementos distintivos en cada una de las obras que realiza, de modo que el público relacione dichos elementos con su creador y los servicios que ofrece.

En Puerto Rico, la Ley Núm. 169 de 2009, conocida como la *Ley de marcas del Gobierno de Puerto Rico*, aparenta proveer protección a la forma distintiva de edificios a través del tipo de marca obtenida mediante la imagen o estilo comercial.³⁵ Nos dice la Ley en su sección 223(e):

(e) *Imagen o estilo comercial (trade dress)*.—La totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, *forma*, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, *diseños*, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la *estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio*, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios.³⁶

C. Derecho de Patentes en obras arquitectónicas

En cuanto a brindar protección de patentes a obras arquitectónicas, en un principio, la USPTO solo concedía patentes a elementos funcionales, materiales de construcción o sistemas y tecnología innovadora de construcción de las obras, de forma que no se concedían patentes a diseños de obras arquitectónicas. Esto fue cambiando gradualmente al comenzarse a ofrecer patentes para fachadas, edificios y un sinnúmero de estructuras de todo tipo bajo la sección 171 del título treinta cinco del *United States Code*.³⁷

Es en la clase D25 (*Building Units and Construction Elements*) de la USPTO donde se encuentran patentes de diseño de diferentes estructuras, como estadios, domos, edificios, pérgolas, estadios, garajes, ventanas, verjas, portones, piscinas, techos y áreas de almacén.³⁸ Como vemos, bajo una patente de diseño se puede obtener protección para una variedad de estructuras que no podrían

³⁵ Ley de marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, 10 LPRA § 223(e) (2013).

³⁶ *Id.* (énfasis suplido).

³⁷ 35 U.S.C. § 171 (2006).

³⁸ *Id.*

estar protegidas por los derechos de autor cobijados por el AWCPA. Es decir, que aunque se dejaron fuera de la cobertura del AWCPA estos tipos de estructuras, las mismas podrán protegerse mediante una patente de diseño.

Algunos ejemplos de diseños de edificios patentizados son:

1. Patente USD 257,538 de una estructura tipo *drive-up* de un banco comercial concedida en el 1980
2. Patente USD 304,081 de un edificio multipisos en forma de espiral concedida en el 1989
3. Patente USD 648,864 de una tienda de la compañía Apple en New York, construida en su mayoría en paneles de vidrio, concedida en el 2011
4. Patente USD 656,240 de otra tienda de la compañía Apple en Shanghái, China, la cual tiene forma cilíndrica y está construida totalmente en paneles de vidrio; esta fue concedida en el 2012

Estas patentes han sido otorgadas como patentes de diseño según definidas en la sección 171 del título treinta cinco del *United States Code*, lo cual las diferencia de las patentes de elementos útiles en las que solo se patentizan los aspectos ornamentales de los diseños, y nada que sea funcional.³⁹ Estas últimas están incluidas en la sección 101 del referido título.⁴⁰

Estas patentes de diseño solo están vigentes por un término de catorce años, a diferencia de las de elementos útiles, cuya vigencia es de veinte años.⁴¹ Otra gran diferencia entre estas es que las patentes de diseño no requieren el pago de cuotas de mantenimiento, mientras que las de elementos útiles requieren el pago de cuotas periódicas de mantenimiento.⁴²

El tipo de protección que brinda este tipo de patente es que cualquiera que copie el diseño o haga uno sustancialmente similar al patentizado en otro edificio, podrá ser objeto de reclamación por parte del dueño de la patente.

En el caso de las patentes de diseño, las cortes tienen discreción al aplicar los requisitos de las patentes de artefactos útiles a las de diseño. El Tribunal Supremo federal estableció una prueba para determinar la violación de una patente de diseño en el caso de *Gorham Mfg. Co. v. White*; en dicho caso expresó que si dos inventos son sustancialmente similares en los ojos de un observador ordinario, tanto que podrían inducir a este observador a comprar uno pensando que es el otro, entonces el segundo artículo estaría violando la patente que obtuvo el primero.⁴³

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.* § 101.

⁴¹ *Id.* §§ 154, 172 (2006 & Supp. 2013).

⁴² *Id.* § 41.

⁴³ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871).

En mi opinión, esta prueba no se puede utilizar precisamente para edificios y demás obras arquitectónicas. Más bien, está dirigida a artículos muebles que se pueden mercadear con facilidad. No cualquier *observador ordinario* tiene la capacidad para *mercdear* o *consumir* obras arquitectónicas.

Tal vez la prueba utilizada en *Shelcore, Inc. v. Durham Industry, Inc.*, sea más apropiada para este tipo de casos.⁴⁴ En este caso se resolvió que para que un diseño viole una patente de diseño, este debe haberse apropiado de los elementos novedosos introducidos por el primer artículo que obtuvo la patente.

Aparte de este tipo de pruebas, los tribunales gozan de discreción para determinar cómo se aplican los requisitos de las patentes de utilidad a una patente de diseño. Esto, a pesar de que sí tienen que cumplir con los requisitos de que no sea algo obvio y que sí sea algo novedoso, y obviamente excluyendo el requisito de la utilidad del análisis, el cual no aplica para patentes de diseño.

¿Y qué pasaría si alguna patente de diseño obtenida para un edificio es sustancialmente similar o idéntica a un edificio que ya ha sido construido? Antes de marzo de 2013, en la USPTO operaba el sistema de *first to invent*, lo que implicaba que tendría derecho a la patente el que demostrara que fue el primero en crear el invento.⁴⁵ Sin embargo, desde marzo de 2013, opera el sistema de *first to file*, lo que implica que es el primero en someter la solicitud exitosamente quien tendrá derecho a la patente.⁴⁶ Es decir que desde marzo de 2013 lo decisivo para reclamar el derecho será el registro en la USPTO. El que registre primero, tendrá el derecho.

Se ha argumentado que hay quienes adquieren una patente de diseño para un edificio (o fachada), para luego mercadear el mismo y crear una relación en la mente de los consumidores con los servicios y/o productos que ofrecen. Luego de intensas campañas de mercadeo, el edificio o su fachada adquieren significado secundario para el consumidor, lo que les permite a los titulares del derecho de autor obtener la protección ilimitada que provee el Derecho Marcario.

CONCLUSIÓN

Como hemos observado a través de este análisis, la protección de propiedad intelectual para obras arquitectónicas comprende varias disciplinas del Derecho. Muchas de estas normas y jurisprudencia son contradictorias y no son concluyentes con respecto a qué tipo de protección, y a qué escala, se le proveerá a las obras arquitectónicas.

Creo conveniente que se consolide la protección provista a dichas obras en una sola disciplina. Es mi parecer que debería enmarcarse dicha protección en

⁴⁴ *Shelcore, Inc. v. Durham Indus., Inc.*, 745 F.2d 621 (Fed. Cir. 1984).

⁴⁵ *First Inventor to File*, USPTO (2 de abril de 2014, 3:21 PM), http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_first_inventor.jsp (última visita 15 de abril de 2014).

⁴⁶ *Id.*

los derechos de autor, ya que la ley federal, *Copyright Act*, fue enmendada por el AWCPA para incluir dichas obras. Este sería el mecanismo idóneo para proveer la protección adecuada a los derechos que tienen los arquitectos sobre sus obras. De este modo, y dadas las contradicciones y problemas antes discutidos, no se deberían proveer derechos de marcas sobre obras arquitectónicas. Muchos de estos edificios se utilizan para proveer infinidad de servicios. Entonces ¿qué fuente de servicios o productos podría el consumidor relacionar con el edificio?

De igual forma, no se deberían proveer patentes de diseño a edificios solo con respecto a su fachada o a la forma particular del mismo. Estas patentes deberían ser concedidas solo a diseños de artículos ornamentales de manufactura, según definidos en la sección 171 del título treinta cinco del *United States Code*, los cuales no pueden obtener protección de otra forma.⁴⁷ Las patentes a ser concedidas con respecto a obras de construcción deberían ser sobre los métodos y materiales utilizados para la construcción del edificio. También podrían ser concedidas a base de algún diseño innovador, pero como método novedoso para reducir tiempo de construcción, costos, apariencia, productividad, eficiencia o ahorro de energía, entre otros.

Entiendo que los dueños de edificios, y los arquitectos que los diseñan, han tratado de aprovechar todas las protecciones que les proveen la legislación y la jurisprudencia. Éstos aprovechan que es en el Derecho de Marcas donde pueden perpetuar su protección, pero, a la vez, aprovechan las diferentes ventajas que les ofrece el *Copyright Act* y sus largos términos; y, ¿por qué no?, aprovechan también el hecho de que la USPTO les provee una patente sobre su diseño y, así, obtienen, en efecto, un monopolio de corta duración, sin tener que pagar cuotas de mantenimiento. Sin embargo, esto crea discrepancias y contradicciones a la hora de adjudicar controversias. Al no ser uniforme la aplicación se podría incurrir en arbitrariedades, decisiones encontradas, aplicaciones erróneas del Derecho y otros problemas.

En cuanto a los términos, hay que recordar que en la octava cláusula de la sección ocho del artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, se enumera como uno de los poderes del Congreso: "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."⁴⁸ Este artículo constitucional nos indica claramente que para promover el progreso de las artes y las ciencias, el Congreso podrá conceder derechos exclusivos a los autores por un tiempo limitado. Los autores de trabajos e inventos originales no pueden pretender obtener derechos exclusivos a perpetuidad, como pretenden hacerlo a través del Derecho Marcario.

Por otro lado, para que la protección sea uniforme y completa a través de los derechos de autor, entiendo que se debe enmendar el AWCPA para que defina

⁴⁷ 35 U.S.C. § 171 (2006).

⁴⁸ U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8 (énfasis suplido).

más claramente las obras que cualificar para protección, o, a los sumo, incluya un listado de estas. De esta forma, pues, se evitaría dejar tan importante cuestión a la discreción de los tribunales.

Citación: José L. Torres, *Protección de propiedad intelectual a las obras arquitectónicas y de ingeniería*, 83 REV. JUR. DIG. UPR 157 (2013-2014), <http://www.revistajuridicaupr.org/wp-content/uploads/2014/06/83-REV-JUR-DIG-UPR-157.pdf>.