

# Certificación Núm. 87

## Año Académico 2015-2016

*Yo, Claribel Cabán Sosa*, Secretaria del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

El Senado Académico, en la reunión ordinaria celebrada el 21 de abril de 2016, consideró el **Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria sobre la Propuesta de Política de Uso de Marcas y Nombres de la UPR** y acordó por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Comité de Reglamento y Ley Universitaria en relación a la Propuesta de la Política de Uso de Marcas y Nombres de la Universidad de Puerto Rico.
- Remitir copia del Informe a la Junta Universitaria.

**Y para que así conste**, expido la presente Certificación bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

  
Claribel Cabán Sosa  
Secretaria del Senado

yrs

Certifico correcto:

  
Carlos E. Severino Valdez, Ph. D.  
Rector

Anejo



# INFORME DEL COMITÉ DE REGLAMENTO Y LEY UNIVERSITARIA

SENADO ACADÉMICO DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

## Comentarios y Sugerencias al Borrador de Política del Uso de Marcas y Nombres de la Universidad de Puerto Rico



## PREÁMBULO:

El 10 de febrero de 2016, el Presidente de nuestra Institución nos encomendó remitir recomendaciones sobre el borrador de la Política del Uso de Marcas y Nombres de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos la oportunidad de participar en el proceso de revisión de esta política, la cual entendemos es de suma importancia para nuestro Recinto siendo nuestras marcas de servicio algunas de las más reconocidas y valiosas de la Isla. Luego de nuestra concienzuda revisión encontramos varios puntos en que es menester solicitar enmiendas o que se precise los puntos contenidos en el documento para hacer la política más accesible y eficaz.

## RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL BORRADOR:

1. Es importante indicar que la política tiene una fecha retroactiva en la primera página del documento, enero 2016.

## RECOMENDACIONES PUNTUALES SOBRE EL BORRADOR:

Artículo I:

Entendemos que por el contenido de la política su título debe ser: “Política del Uso de Marcas Registradas de la Universidad de Puerto Rico”, ya que el concepto *nombre* se incluye en la categoría más amplia de marcas registradas.

Artículo II:

El lenguaje del párrafo primero del presente artículo puede inducir a error al lector ya que aparenta que el diseño de la Torre de la Universidad pertenece al Sistema Universitario cuando realmente es propiedad del Recinto de Río Piedras desde su registro en el Departamento de Estado el 27 de enero de 1993.

A su vez, entendemos que la palabra moto no representa la categoría protegida por la ley de marcas, la cual entendemos tiene una traducción más acertada en la palabra “lema”

Recomendamos la siguiente redacción:

Esto incluye, pero no se limita al logo de la UPR, los nombres de los equipos atléticos, el sello de la Universidad, el escudo de armas de la Universidad y los lemas o frases, el nombre “Universidad de Puerto Rico” y la abreviatura “UPR”.

Artículo V: Definiciones

Entendemos que el Artículo de definiciones debe considerar lo siguiente:

A. **Empleado:** entendemos que dado a que existen varios tipos de forma de pago por el trabajo de los empleados docentes y no docentes del Recinto, la definición debería utilizar el concepto “remuneración” en vez de “pagada” a los fines de incluir estipendios, entre otros. A su vez es importante explicitar que los investigadores que utilicen nuestras facilidades con subvenciones de sus respectivas instituciones no se les aplicarán esta política.

Recomendamos la siguiente redacción:

A. Empleado- cualquier persona que trabaje en la Universidad a tiempo parcial o a tiempo completo, incluyendo miembros de la Facultad, estudiantes, personal administrativo y profesional, personal de apoyo,

investigadores institucionales, facultad e investigadores visitantes que colaboren en proyectos institucionales, asistentes, asistentes de facultad, asistentes de investigación, profesores y científicos visitantes que colaboren en proyectos institucionales y cualquier otra Persona que sea remunerada por la Universidad.

**D. Licencia:** Dado a que la autorización de uso de marcas conlleva la enajenación, bien sea parcial de un bien del Estado; aunque en este caso sea intangible, entendemos que requiere la otorgación de un contrato, convenio o acuerdo endosado por la autoridad nominadora o su representante a estos fines. De modo que entendemos que la definición de licencia para la Universidad debe partir de un contrato, convenio o acuerdo de autorización de uso, reproducción, publicación pero nunca de modificación de una marca registrada de la Universidad o Recinto. A su vez, no la enmarcaría en evitar el infringir la marca sino en delimitar los usos permitidos de la misma.

Recomendamos la siguiente redacción:

Licencia- el otorgamiento de un contrato que permite a licenciario ejercer ciertos derechos en relación a las marcas registradas de la UPR, Recinto o Unidad concernida.

**H. Marcas Institucionales:** se referirá a ambas Marcas en forma colectiva, las Marcas de Recinto y las Marcas de la Universidad.

Recomendamos que se añada la siguiente información:

Entendemos que esta política deberá definir y enumerar las marcas registradas del sistema universitario. Esto informará a las unidades los haberes marcarios del sistema.

**J. Persona:** El concepto de forma de gobierno incide en vaguedad para ser una definición. ¿A qué se refieren? ¿A estructuras de gobierno?

Recomendamos la siguiente redacción:

J. Persona- individuo o entidad reconocida por el ordenamiento jurídico incluyendo estructuras de gobierno, individuos, corporaciones, asociaciones, negocios, fideicomisos y/o cooperativas.

**K. Solicitud de Licencia para el Uso de una Marca Institucional:** Esta definición nuevamente entra en vaguedad por el uso del término solicitud, lo cual puede referirse más bien al proceso en vez del documento. Sugiero el uso de formulario y no especificar que será sometido porque esto responde más bien al procedimiento administrativo no a la definición, la cual no indica en dónde será sometido. Esta definición crea también la inquietud del lector de por qué se centraliza el licenciamiento de las marcas y no su registro.

Recomendamos la siguiente redacción y cambios:

K. Solicitud de Licencia para el Uso de una Marca Institucional- formulario estandarizado de la Universidad de Puerto Rico, requerido para el procesamiento de toda solicitud de uso de las marcas registradas del sistema universitario, sus recintos o unidades.

Entendemos que la parte de la definición que reza: "...que estará disponible a través de la Oficina de Propiedad Intelectual o de cualquier otra oficina designada por el Presidente de la Universidad, para este propósito" deberá estar contenida en la parte de procedimiento de la política y que dicho formulario debe formar parte de la misma como anejo.

M. **Violación de Derechos:** Entiendo que la definición abarca los conceptos de piratería y/o dilución de la marca pero no aborda las prohibiciones que específicamente establece la Certificación de Donativos en la que algunos usos que de otra forma serían considerados legales no son cónsonos con la visión institucional.

Recomendamos la siguiente redacción:

M. **Violación de Derechos:** el uso no autorizado de una marca o el uso de una marca tan similar a la de otro, que pueda causar confusión en la mente del público consumidor respecto a la fuente. Esto incluye la afiliación o patrocinio de las marcas registradas del sistema, recintos o unidades para usos proscritos por las leyes de Puerto Rico o las políticas institucionales.

#### Artículo VI- Marcas de Registro de la Universidad

Entendemos que la Universidad al momento solamente ostenta marcas de servicio, de lo contrario referirse a marcas registradas.

Los incisos A y B de este artículo establecen disposiciones que parecen contradictorias entre sí y con lo establecido en el Artículo II. Sugerimos que en el inciso A se establezca:

La Universidad reclama la titularidad sobre su nombre y sobre todas las Marcas alusivas al Sistema Universitario UPR como conjunto.

El inciso D establece que los procedimientos de registro y los costos asociados a una Marca del Recinto recaerán en el recinto específico, unidad o división [al] *si* dicha marca está asociada. Es menester indicar que la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA 612 (F), establece que la Universidad de Puerto Rico está exenta del pago de aranceles. Por tanto, argumentaría que el Registro de las marcas institucionales no conlleva pago alguno en Puerto Rico. De modo que entiendo que se debe hacer referencia a que sólo se pagarán los aranceles del registro federal de marcas.

Por otra parte, si cada unidad o división procede a registrar su marca sin mediar parámetros de uniformidad se diluirá la marca de los Recintos y del Sistema por la cantidad de marcas registradas. Además ¿a nombre de quién se registrará dicha marca? Esto afecta directamente la explotación de marcas institucionales.

#### Artículo VII-Requisitos y Proceso para Otorgamiento de Licencias y Regalías

A.2. La persona que desea utilizar una marca no está pidiendo “permiso” sino una licencia. Ver comentario sobre la definición de licencia.

A.3 **Entendemos que el uso de las Marcas de la Universidad debe estar permitido para la comunidad universitaria o por lo menos a los rectores como representantes de unidades del sistema universitario.** El uso puede incluir restricciones pero entendemos que dado a que todos los nombres de los recintos y unidades incluyen el nombre del sistema universitario: Universidad de Puerto Rico.

A. 4 y 5 son contradictorias. Una establece que la marca se puede alterar con el consentimiento escrito de la Universidad o el Recinto mientras que el inciso cinco establece la prohibición absoluta de dicho escenario. **Entendemos que debe haber cierto grado de flexibilidad para la creación de nuevos logos.**

A.6 Existen limitaciones contenidas en la ley de la universidad de Puerto Rico a los productos o servicios que puede endosar la Universidad y/o Recintos. **Entendemos que las categorías incluidas en este inciso deberían contener dichas categorías, tales como: cigarrillos, alcohol, partidos políticos y organizaciones religiosas.** Esto plantea la dificultad que existen organizaciones estudiantiles y de empleados que de otra forma podrían legítimamente solicitar el uso de los logos del Recinto o de la Universidad pero que inciden en la

imparcialidad o independencia de la Universidad. Otro punto importante sobre este inciso es que indica que a menos que se indique lo contrario por escrito no se aprobará el uso de las marcas del Recinto a estos fines. Entendemos que se debe establecer ¿quién otorgará dicha aprobación?; igualmente en el sub-inciso no se hace referencia a productos o actividades nocivas a la misión o imagen de la Universidad, ¿quién determina que es nocivo?

A.7 Entendemos que aplican los mismos comentarios esbozados en la sección A.6, especialmente el quién estará a cargo de la aprobación o de la determinación de qué es nocivo para la imagen del Recinto.

B.1 Entendemos que debe incluirse en las definiciones qué se considerará fines comerciales o de lucro; ya que hay instituciones que requieren la marca con fines de lucro pero para levantar fondos para asociaciones sin fines de lucro o con otra entidad gubernamental; por lo cual procede cierto grado de flexibilidad. A su vez, debemos considerar la Ley para el Fomento de la Industria del Cine que requiere el uso sin pago de las facilidades del gobierno cuando la actividad está endosado por la Corporación de Cine. Esto sucede mucho con la Torre en el Recinto; el uso y costumbre es permitir el uso sin imposición de regalías. Debemos establecer también unas guías modelo para el pago de regalías.

B.2 Entendemos que la política debe establecer quién estará encargado de determinar dónde se procesará y entregará el formulario de licencia de Marca Institucional.

B.3 Esto constituye una excepción al Art. VII A (1) y (2) por tanto entendemos que debe identificarse como tal en dicho artículo. A su vez, entendemos que el uso de las marcas institucionales debe ser restrictivo y que el abrir el uso indiscriminado por oficinas, clubes y organizaciones universitarias podría incidir en la dilución de las marcas.

B.4 Entendemos que la restricción establecida sobre el endoso o responsabilidad de la Universidad a actividades y productos debe incluirse en el Art. VII inciso 5 o 6 donde se establecen prohibiciones de uso.

B. 5 Entendemos que el artículo no contempla el licenciamiento a entidades religiosas o políticas; lo cual debe ser incluido en la reglamentación, dadas las organizaciones estudiantiles autorizadas en los recintos del sistema. A su vez, no se contempla el uso de los consejos de estudiantes y senados académicos que son establecidos por ley.

C.1 Entendemos que el artículo debe establecer la oficina en específico en donde se realizarán las negociaciones de licencias de la Universidad. Esto facilita los referidos de los recintos a la administración central. A su vez entendemos que se debe establecer las regalías para licencias comerciales, o por lo menos los parámetros de las mismas ya que no todos los recintos cuentan con personal capacitado para realizar dicha tarea.

## **ARTÍCULO VIII- CUMPLIMIENTO**

Entendemos que el artículo no indica quién realizará las investigaciones relacionadas sobre la violación de derechos marcarios. Tampoco contempla el mecanismo del cese y desista. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de perseguir las violaciones de los derechos marcarios?

## **COMENTARIOS SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LA POLÍTCA DE MARCAS**

### **ARTICLE I- TITLE**

Recomendamos la siguiente redacción:

Trademark use includes the use of seals, name, trademarks, emblems and other images. Therefore to include Name use in the title is not necessary.

#### ARTICLE IV- SCOPE

Recomendamos la siguiente redacción:

This policy applies to faculty and staff instead of non-teaching personnel of the University of Puerto Rico....

#### Article V- Definitions

B. The definition of employee refers to both visiting faculty and visiting professors which seems redundant.

D. The definition of infringement does not consider changes made to our marks or the design of new marks that might cause confusion in consumers.

I. The definition of mark does not include the protected aspects of words and designs.

#### Article VII- REQUIREMENTS AND PROCESS FOR LICENSING AND ROYALTIES

6. It does not include as use of the mark in regards to services.

### CONCLUSIÓN:

El borrador de la Política del Uso de Marcas y Nombres de la Universidad de Puerto Rico, representa un paso en la dirección correcta para insertar a nuestro sistema universitario en el mundo de la comercialización de la propiedad intelectual. El mismo entendemos que debe explicitar los puntos antes mencionados pero en general presenta una política que es harto necesaria para nuestra institución.