



VOLUMEN 9

NÚMERO 2



Declaración de Propósito

De acuerdo con su desarrollo único, la Revista de Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento de la Universidad de Nueva York (*New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, JIPEL—en inglés) es una publicación periódica no partidista que se especializa en el análisis de temas oportunos y de vanguardia en el mundo de la propiedad intelectual y el derecho del entretenimiento. Como la primera revista exclusiva en línea de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), JIPEL también brinda una oportunidad de discurso a través de los comentarios de parte de todos sus lectores. No hay suscripciones ni tarifas de suscripción; de conformidad con los objetivos de acceso abierto y discurso libre de los estudiantes responsables de la existencia de JIPEL, el contenido está disponible de forma gratuita para cualquier persona interesada en la propiedad intelectual y el derecho del entretenimiento.

Citar como N.Y.U. J. INTELL. PROP. & ENT. L.

La Revista de Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento de la Universidad de Nueva York (JIPEL, por sus siglas en inglés) se publica dos veces al año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, 139 MacDougal Street, Nueva York, Nueva York, 10012. De conformidad con los objetivos de acceso abierto y de discurso libre, las suscripciones de la revista son gratuitas y se puede acceder a través de www.jipel.law.nyu.edu. Las consultas pueden hacerse por teléfono (212-998-6101) o por correo electrónico (law.jipel@gmail.com).

La Revista invita a los autores a enviar artículos para su consideración de publicación. Las notas a pie de página y las citas deben seguir las reglas establecidas en la última edición de *Bluebook: Un Sistema Uniforme de Citas* (*The Bluebook A Uniform System of Citation*, en inglés). Todos los artículos enviados pasan a ser propiedad de la revista. Nosotros revisamos los envíos a través de ExpressO Bepress (<http://law.bepress.com/expresso/>) a través de correo electrónico (submissions.jipel@gmail.com).

Todas las obras tienen derecho de autor (*copyright* ©) 2020 por parte del/de la autor(a), excepto cuando se indique expresamente lo contrario. Para obtener permiso para reimprimir un artículo o parte de él, comuníquese con la revista por escrito. Salvo que se indique lo contrario, el/la autor(a) de cada obra en este número ha otorgado permiso para que se realicen copias de ese artículo para uso en el aula, siempre que (1) se distribuyan copias a los estudiantes sin costo, (2) el/la autor(a) y la Revista se identifiquen en cada copia y (3) se le adjunte a cada copia un aviso adecuado de derechos de autor.

Como publicación periódica no partidista, la Revista se compromete a presentar diversos puntos de vista sobre propiedad intelectual y derecho del entretenimiento. En consecuencia, las opiniones y afiliaciones de los autores que se presentan en esta revista no reflejan necesariamente las de los miembros de la Revista.

La Revista también está disponible en WESTLAW, LEXIS-NEXIS y HeinOnline.

UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK
REVISTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO

VOL. 9 JUNTA DE EDITORES –AÑO ACADÉMICO 2019-2020

Editor en Jefe

NICHOLAS G. VINCENT

Editor Principal de Artículos

YANG LI

Editores Administradores

GABRIEL B. FERRANTE
KATHRYN LEICHT

Editor Ejecutivo

LAURA ZHU

Editor Principal de Notas

KYUNG TAECK “ROBERT” MINN

Editor Web Principal

OREN STEVENS

Editores Principales

PAIGE GEIER
DAVID ZHIKUN JIANG
DANIEL LIFTON
ELINA MILSHTEIN

JOSHUA PERKINS
MAGGIE A. REINFELD
CHRISTINE SONG
JACKIE ZACHARIADIS

Editores

ZACHARY J. BASS
ZACHARY M. BRONER
CASSI CARLEY
LVXIAO CHEN
NEIL CHITRAO
MAGDALENA CHRISTOFOROU
MARIO CISTARO
SEAN S. CUNNINGHAM
JOANNE DYNAK
KELSEY R. GEDIN
ALEXANDER GLOSSMAN
AMANDA GONZALEZ BURTON
CAITLIN HALL-SWAN

GARRETT C. HELLER
LIA M. HIGGINS
NICHOLAS J. ISAACSON
JESSE KIRKLAND
ANASTASIYA KRYUKOVA
ZACHARY A. LANDOW
DANIEL Y. LEE
GUS LONGER
FRANCESCA MASSELLA
RYAN B. MCLEOD
NEHA MEHTA
MARCELO MEIRELLES LEAO DE
BARROS

ERIC M. PECCI
KEVIN QIAO
JOE RABINOVITSJ
PATRICK A. REED
KIANA M. ROBINSON
MINYOUNG RYOO
GABRIELA C. SCHNEIDER
SIDDRA SHAH
ASHLEY C. ULRICH
JEFFREY P. WALDRON
DAVID E. WRIGHT
SIYU YAN
JERRIT YANG

Consejeros del Profesorado

AMY ADLER
BARTON BEEBE

UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK
REVISTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO

VOLUMEN 9

PRIMAVERA 2020

NÚMERO 2

ENSAYO

¡EEEEEEYOOOOOO!: REFLEXIONES SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL FAMOSO *GRITO* DE PITBULL

JUSTIN F. MCNAUGHTON, ABOGADO, RYAN KAIRALLA, ABOGADO, LESLIE JOSÉ ZIGEL, ABOGADO, Y ARMANDO CHRISTIAN PÉREZ*

“He trabajado muy duro para crear mi sonido y mi marca a lo largo de los años, y estoy muy contento de que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos me haya otorgado registros de marca registrada en mi grito original “Eyo” para grabaciones de sonido musical y actuaciones en vivo. ¡Dale!”

-Pitbull

PRÓLOGO	180
I. ANTECEDENTES	180
II. LA EVOLUCIÓN DE UN <i>GRITO</i>	181
III. LA CIENCIA DEL <i>GRITO</i>	182
IV. LA IMPORTANCIA DEL <i>GRITO</i> DE PITBULL EN LAS INTERPRETACIONES	183
V. LA LEY DE LAS MARCAS REGISTRADAS DE SONIDO	184
VI. EL <i>GRITO</i> DE PITBULL, REGISTRADO	188
VII. CONFUSIÓN CON <i>Mi GENTE</i>	190

* Justin F. McNaughton, es Abogado de Patentes y Marcas Registradas en Greenspoon Marder.

Ryan Kairalla, es Abogado en Derecho del Entretenimiento y Educación en Ryan A. Kairalla, PA, y se desempeña como Asesor General de Academia Virtual Education.

Leslie José Zigel, Abogado, es Presidente del Grupo de Entretenimiento, Medios y Tecnología en Greenspoon Marder.

Armando Christian Pérez es conocido profesionalmente como “Pitbull”. El Sr. Pérez es una superestrella internacional ganadora del GRAMMY®, defensor de la educación, emprendedor y orador motivacional.

PRÓLOGO

El reconocimiento inmediato es el epítome del éxito para los artistas musicales. Pocos artistas alcanzan el nivel de éxito en el que los fans identifican fácilmente su sonido desde un simple fragmento de una pista, uniéndose a las filas de artistas como Frank Sinatra, Dolly Parton, The Grateful Dead, Bob Dylan y Ella Fitzgerald. Sus sonidos únicos son casi inmediatamente reconocibles y se distinguen fácilmente de otros artistas en sus géneros. En el mundo moderno del rap y el pop, Pitbull ha alcanzado este nivel de notoriedad. El público reconoce fácilmente su voz ronca y su acercamiento al rap, pero es su grito, “¡EEEEEEYOOOOOO!” lo identifica. Este grito de marca registrada—valga la redundancia—lo distingue de todos los demás artistas, dándole a él un sonido distintivo que es parte de prácticamente todas las canciones que interpreta y sirve como transición musical cuando comienza a rapear. La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (“USPTO”, por sus siglas en inglés) recientemente le otorgó los registros de marca registrada para este grito tanto para grabaciones de sonido como para interpretaciones en vivo. El registro de una marca registrada de sonido en el registro principal para grabaciones de sonido musical es, a nuestro entender, el primero para la USPTO. Este ensayo ofrecerá algunas reflexiones y antecedentes sobre estos registros de Pitbull y los abogados de marcas registradas que trabajaron en las interpretaciones.

I ANTECEDENTES

Cuando escuchan su música, los fans de Pitbull saben que esperan ritmos de hip hop pegadizos y bailables, el aclamado rapero se refiere a sí mismo como “Mr. Worldwide (Sr. Mundial)” y “Mr. 305 (Sr. 305)” en la canción, y exclamaciones de “¡Dale!” (pronunciado “dale” que literalmente significa “golpéalo(a)”, pero en contexto significa “¡Vamos!” o “¡Hagamos esto!”). Sus fans también saben que esperan un *grito* increíblemente identificable que desarrolló durante sus primeros días en el club. Con un rápido “¡EEEEEEYOOOOOO!”, los oyentes de todo el mundo conocen una canción de Pitbull cuando la escuchan, independientemente de su idioma o género musical.

En junio de 2017, el cantante colombiano J Balvin y el productor francés Willy William lanzaron la canción “Mi Gente”.¹ La canción fue un gran éxito que *Pitchfork* denominó “un petardo certificado desde el momento en que se estrenó”.² Casi inmediatamente después de su lanzamiento, Pitbull comenzó a recibir elogios por su

¹ J Balvin, *J Balvin, Willy William—Mi Gente (Official Video)*, YOUTUBE (June 29, 2017), <https://www.youtube.com/watch?v=wnJ6LuUFpMo>.

² Matthew Ismael Ruiz, *J Balvin/Willy William “Mi Gente” [ft. Beyoncé] (Remix)*, PITCHFORK (Sept. 29, 2017), <https://pitchfork.com/reviews/tracks/j-balvin-and-willy-williams-mi-gente-ft-beyonce-remix/>.

aparición como invitado en la canción.³ Como colaborador frecuente en canciones con otros artistas superestrellas, el trabajo de Pitbull en “Mi Gente” solo parecía ser el más reciente de una larga serie de agrupaciones bien recibidas para el artista ganador del Grammy.

Solo había una pequeña arruga: Pitbull no estaba en “Mi Gente”.

Entonces, ¿por qué la gente pensaba que él era? Hablaremos más sobre el impacto que tuvo escuchar el *grito* de Pitbull en esa canción en el público de todo el mundo más adelante en este ensayo.

II

LA EVOLUCIÓN DE UN *GRITO*

El *grito* de Pitbull se ha vuelto icónico. Este les permite a los fans reconocer instantáneamente una canción o actuación de Pitbull, ya sea en una actuación en vivo o en una grabación musical, y sirve como una señal de llamada distintiva. Esto es intencional. Al menos ya en el año 2002, Pitbull comenzó a usar este *grito* constantemente para identificar sus interpretaciones, y a lo largo de los años, ha sido cuidadosamente depurado.

Cuando era un joven en la escena del club nocturno de Miami, el *grito* de Pitbull evolucionó como una forma de comunicarse con amigos para indicar que él estaba en problemas (y él será el primero en decirte que es un amante y no un peleador). Inicialmente el usó su *grito* como una señal distintiva para alertar a los amigos de que la situación se estaba intensificando: “Oye, estoy en problemas aquí. ¡Date prisa!”⁴

Con el tiempo, el icónico *grito* de Pitbull se ha vuelto emblemático de su presencia en el escenario o en una canción. Este pone su sello de propiedad en una canción a pesar de que el sonido, el estilo e incluso el idioma de la canción puedan ser desconocidos para el oyente.

También es un elogio astuto para los fans mexicoamericanos del rapero cubanoamericano, probablemente uno de los segmentos más grandes de su base de fans en los Estados Unidos. El grito de Pitbull se inspira en el *grito* tradicional mexicano, un fuerte grito de alegría o emoción que comúnmente se asocia con la cultura mexicana.⁵ Como parte de esa tradición, no es raro que cada persona de una familia tenga

³ Entrevista personal con Armando Christian “Pitbull” Pérez (Feb. 1, 2020); Entrevista personal con Bill Teck (Feb. 1, 2020).

⁴ Entrevista Pérez, *supra* nota 3; Teck Interview, *supra* note 3.

⁵ Brenda Salinas, *In Mariachi Music, A Distinctive Yell Speaks To The Soul*, NPR (Aug. 23, 2016, 4:34 AM), <https://www.npr.org/sections/codeswitch/2016/08/23/488502412/in-mariachi-music-a-distinctive-yell-speaks-to-the-soul>.

su propio *grito* distintivo.⁶ Ese concepto no se pierde en Pitbull, su *grito* es único.

El anfitrión de Alt.Latino, Félix Conteras, se hizo eco de este sentimiento en una entrevista de NPR en el año 2016: “Estoy bastante seguro de que podría identificar a mis tíos y tías por sus *gritos*, y muchos niños mexicoamericanos comienzan a una edad temprana a encontrar su propia voz de *grito*”.⁷ La tradición de los “*gritos* característicos” mexicanos se convierte en uno de los mejores momentos de la película *Coco* de 2016, cuando el Héctor de Gael García Bernal le pide a Miguel de Anthony González su mejor *grito* mientras lo está entrenando para subir al escenario.⁸ Y una búsqueda rápida en YouTube de “*grito mexicano*” lo/la llevará a usted a pasar innumerables horas de orgullosas mamás y papás ayudando a sus hijos a desarrollar sus propios gritos.

III

LA CIENCIA DEL GRITO

¿Por qué es tan efectivo el grito de Pitbull? En resumen, los investigadores han defendido la naturaleza personalizada de gritos como el *grito* de Pitbull. En un estudio titulado *Los Gritos Humanos Ocupan un Nicho Privilegiado en el Paisaje Sonoro de la Comunicación* (*Human Screams Occupy a Privileged Niche in the Communication Soundscape*, en inglés), los investigadores que estudian los patrones cerebrales de los humanos que reaccionan a los gritos encontraron que “la aspereza acústica [en gritos] involucra estructuras subcorticales críticas para evaluar rápidamente el peligro... [y] ocupan un nicho acústico privilegiado que, al estar separado de otras señales de comunicación, garantiza su eficiencia biológica y, en última instancia, social”.⁹ Los investigadores concluyeron que los gritos son “particularmente difíciles de predecir e ignorar”.¹⁰ Es casi imposible ignorar el *grito* característico de Pitbull, en un club o en una canción.

La creación de Pitbull de un grito único para alertar a los amigos en un ambiente ruidoso de discoteca fue una táctica muy efectiva para llamar su atención en los primeros días de su carrera. En la actualidad, su *grito* ha evolucionado, cumpliendo un nuevo propósito: hacer que las personas sepan que están escuchando una canción de Pitbull. El *grito* de Pitbull es tan parte de la marca de Pitbull como su latiguillo “¡Dale!” o incluso el nombre artístico de Pitbull.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Coco* (Walt Disney Pictures 2017).

⁹ Luc H. Arnal et al., *Human Screams Occupy a Privileged Niche in the Communication Soundscape*, 25 CURRENT BIOLOGY 2051, 2051 (Aug. 3, 2015).

¹⁰ *Id.*

IV

LA IMPORTANCIA DEL *GRITO* DE PITBULL EN LAS INTERPRETACIONES

Pitbull usa su *grito* como una especie de firma sonora. Es un componente crítico de su desarrollo de marca. El uso de este distintivo *grito* es una de las características del estilo de Pitbull que lo separa de otros artistas.

Bill Teck es un periodista que ha estado creando una historia grabada de Pitbull y ha conocido a Pitbull desde los primeros días de la carrera del artista. Teck menciona que él “conoció a Pitbull por primera vez cuando era un adolescente en el año 2000. He visto florecer la carrera de [Pitbull] y he pasado mucho tiempo pensando en su música más allá de los irresistibles ganchos y la artesanía pop. Y un elemento constante que he identificado en casi todas sus canciones es su grito característico, ‘EEEEEEYOOOOOO’”.¹¹

Los músicos enfrentan un desafío cuando se desvían de su género principal. Los fans pueden extrañar por completo a un artista en una canción si suena desconocido a lo que están acostumbrados a escuchar. Pitbull usa su *grito* como una forma innovadora de circumvenir este problema. Su *grito* anuncia que una canción es una canción de “Pitbull”, a pesar de que el sonido, el estilo y el idioma de la canción puedan ser desconocidos para el oyente. Aparece en canciones donde él es el artista principal, y también aparece en canciones en las que hace una aparición como invitado.¹² Para las grabaciones en el último grupo, el *grito* de Pitbull con frecuencia sirve como una señal para los oyentes de que “Mr. Worldwide (Sr. Mundial)” está a punto de rapear un verso en la canción de otro artista. El grito le permite tejer un hilo común a través de los estilos de canciones dispares de sus mayores éxitos. Por ejemplo, “Timber” es country pop, mientras que otras canciones suyas son hip hop, pop latino o pop del Medio Oriente; todas están conectadas por su *grito*. Incluso cuando incursiona en canciones de rock como “Bad Man” de 2017, el *grito* está allí, anunciándoles a todos: “¡Esta es una canción de Pitbull!”

Los fans de Pitbull celebran su icónico *grito* con memes y videos. Un fan creó un video de 3:31 minutos de clips de sonido consecutivos del *grito* de Pitbull usando docenas de sus canciones.¹³ En otro video particularmente ingenioso, con más de

¹¹ Entrevista de Teck, *supra* nota 3.

¹² Ver, e.g., PITBULL, I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) (Sony Music 2009) (1:10); PITBULL, FIREBALL (FEAT. JOHN RYAN) (Sony Music 2014) (0:45); PITBULL, TIMBER (FEAT. KESHA) (Sony Music 2013) (0:36); JENNIFER LOPEZ, ON THE FLOOR (FEAT. PITBULL) (Island 2011) (3:18); ENRIQUE IGLESIAS, I LIKE IT (feat. Pitbull) (Universal Republic 2010) (0:06); PRIYANKA CHOPRA, EXOTIC (FEAT. PITBULL) (Interscope 2011) (0:31).

¹³ ExtremeenterpriseV2, *Pitbull Yell Compilation*, YOUTUBE (Sept. 22, 2014), <https://www.youtube.com/watch?v=lCkEHBNLtO4>.

500,000 vistas, un fan superpuso el audio de 25 de las canciones de Pitbull, y lo que comienza como una cacofonía culmina en el *grito* de Pitbull que se reproduce simultáneamente en todas las canciones.¹⁴

V LA LEY DE LAS MARCAS REGISTRADAS DE SONIDO

La Ley Lanham define el término “marca registrada” que incluye “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos... utilizados por una persona... para identificar y distinguir sus bienes, incluido un producto único, de aquellos fabricados o vendidos por otros e indicar la fuente de los bienes, incluso si esa fuente es desconocida”.¹⁵ El Segundo Circuito ha declarado que, “al expandir el universo de símbolos y dispositivos elegibles para la protección de marcas comerciales, el Tribunal Supremo ha identificado otros atributos que son capaces de transmitir significado a un consumidor, por ejemplo, la forma de un producto, su aroma, un sonido particular y un color. Estos atributos tienen derecho a ser protegidos bajo la Ley Lanham”.¹⁶

Las marcas registradas brindan valiosos beneficios a productores y consumidores por igual. “La capacidad de distinción de origen de una marca [registrada] le permite cumplir con los propósitos básicos que dieron origen a la ley de marcas registradas en primer lugar; es decir, para garantizar que el fabricante de un producto coseche las recompensas de la reputación que ha construido, y para permitirles a los consumidores reconocer y recomprar bienes con los que han quedado satisfechos anteriormente”.¹⁷

Las marcas registradas de sonidos pertenecen a un grupo especial de marcas registradas denominadas marcas registradas “sensoriales” que no son capaces de una representación visual, como sonidos, colores y olores. Comparativamente, pocas marcas registradas sensoriales logran el registro. La primera marca registrada de sonido fue presentada por The National Broadcast Company en 1947 para proteger su famosa secuencia de campana.¹⁸

Años después, la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas Registradas de la USPTO (la “Junta”) sostuvo:

una marca de sonido depende de la percepción auditiva del oyente, que puede ser tan fugaz como el sonido mismo, a menos que, por supuesto, el sonido sea tan intrínsecamente diferente o distintivo que se adhiera a la mente subliminal del oyente para que se despierte cuando lo escuche y sea asociado con la

¹⁴ Oisín Quinn, *Every Pitbull song*, YOUTUBE (June 15, 2017), <https://www.youtube.com/watch?v=bxRzsgtvakY>.

¹⁵ 15 U.S.C. § 1127 (2018).

¹⁶ EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, Cosmopoulos Inc., 228 F.3d 56, 62 (2d Cir. 2000) (citing Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 162 (1995)).

¹⁷ *Id.*

¹⁸ No. de Registro 523,616 (NBC Chimes—*es decir*, las notas musicales G, E, C tocadas en las campanas).

fuente o el evento con el que se toca. Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre sonidos únicos, diferentes o distintivos y aquellos que se asemejan o imitan los sonidos “comunes” o aquellos a los que los oyentes han estado expuestos en diferentes circunstancias.¹⁹

En otras palabras, la Junta confirmó que los sonidos pueden ser marcas registradas.²⁰ Sin embargo, la Junta hizo una distinción entre los sonidos que no son comunes y los sonidos que son familiares o incluso comunes.²¹ En su consideración, la Junta requirió una demostración del carácter distintivo adquirido como requisito previo para obtener un registro de marca registrada para sonidos que puedan considerarse familiares o de un tipo común.²² Dicho de otra manera, las personas gritan todo el tiempo, por lo que para que un grito particular se convierta en una marca registrada, debe adquirir un carácter distintivo para que la gente reconozca que identifica una fuente en lugar de ser simplemente un grito aleatorio.

Siempre que un sonido sea familiar para la mayoría de las personas, se debe proporcionar evidencia de que la marca registrada es, de hecho, reconocida por las personas para identificar la fuente de un producto o servicio en particular.²³ Esto se puede demostrar con evidencia de “1) la longitud y la forma de [su] uso, 2) la naturaleza y el alcance de la publicidad y la promoción, y 3) otros esfuerzos para crear una conexión consciente en la mente del público entre la designación y el servicio”.²⁴

Por ejemplo, uno de los casos de marcas registradas de sonido más famosas involucró una llamada de pato.²⁵ El caso involucró a dos operadores de excursiones en barco anfibio (sí, esos barcos inseguros de la Segunda Guerra Mundial con neumáticos Jeep en ellos).²⁶ En ese caso, uno de los operadores de barcos había obtenido un registro federal de marca registrada para hacer una llamada de pato durante un recorrido.²⁷ Los servicios particulares registrados fueron “servicios de guía de recorridos por tierra y agua mediante vehículos anfibios”.²⁸ En ese caso, el tribunal sostuvo que el sonido del graznido era un ruido

¹⁹ *In re Gen. Elect. Broad. Co.*, 199 U.S.P.Q. (BNA) 560, 563 (Trademark Tr. & App. Bd. 1978).

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

²² *Id.* (declarar que los sonidos familiares o comunes “deben estar respaldados por evidencia que demuestre que los compradores, posibles compradores y oyentes sí reconocen y asocian el sonido con los servicios ofrecidos y/o prestados exclusivamente con una única fuente, aunque anónima—traducido del idioma original”).

²³ *Am. Diabetes Ass'n, Inc. v. Nat'l Diabetes Ass'n*, 533 F. Supp. 16, 19 (E.D. Pa. 1981).

²⁴ *Id.*

²⁵ *Ride the Ducks, LLC v. Duck Boat Tours, Inc.*, 75 U.S.P.Q.2d 1269 (E.D. Pa. 2005).

²⁶ John Eligon et al., *Missouri Duck Boat Accident Kills 17, Including 9 From Same Family*, N.Y. TIMES (July 20, 2018), <https://www.nytimes.com/2018/07/20/us/duck-boat-branson-accident.html>.

²⁷ *Ride the Ducks*, 75 U.S.P.Q.2d at 1271.

²⁸ *Id.*

demasiado familiar para calificar como inherentemente distintivo. Además, el tribunal sostuvo que el propietario de la marca registrada no presentó evidencia de que los clientes realmente asociaron el sonido de una llamada de pato con los servicios ofrecidos por la compañía de recorridos (es decir, “que una persona que escucha un ruido de graznido en las calles de Filadelfia pensaría reflexivamente en los servicios proporcionados por [los demandantes]”).²⁹ Según lo mencionó Gilson sobre las Marcas Registradas, “[uno] solo puede visualizar con asombro a un entrevistador de encuestas de consumidores que detiene a los ciudadanos de Filadelfia en Broad Street y preguntarles acerca de las asociaciones que ellos realizan al escuchar el ruido graznador”.³⁰

Al igual que las llamadas de pato, la gente escucha gritos comúnmente. Para que un grito adquiera un significado secundario, se debe hacer un esfuerzo significativo para que el público reconozca ese grito como una señal de llamada única para un propósito único. Como resultado, aunque las marcas registradas de sonido son raras en sí mismas, las marcas registradas de sonido para sonidos comunes o familiares como los gritos son aún más inusuales.

Por contexto, a la fecha de esta publicación, hay más de 2.6 millones de registros de marcas registradas activas en los Estados Unidos.³¹ De ellos, solo hay alrededor de 250 registros de marcas sensoriales activos en los Estados Unidos (al 27 de febrero de 2020).³² De ellos, alrededor de 234 son marcas registradas de sonido.³³ De esas marcas registradas de sonido, alrededor de 36 son de sonidos familiares (sin palabras que acompañen al sonido).³⁴ Estas marcas registradas de sonido han adquirido carácter distintivo y se han convertido en marcas registradas en los Estados Unidos porque los propietarios las han usado para que la gente las asocie con un bien o servicio en particular.

Para un contexto adicional, ejemplos de marcas comerciales de sonido que son inusuales y que *no* requieren ninguna muestra de distinción adquirida incluyen la campanilla de NBC,³⁵ el rugido del león de MGM,³⁶ el sonido THX de Lucas Film,³⁷ y la Campana de la Bolsa de Nueva York.³⁸

²⁹ *Id.* at 1276.

³⁰ Jerome Gilson & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 THE TRADEMARK REP. 773, 804 (2005).

³¹ *Trademark Electronic Search System Database (TESS)*, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database> (last visited, Apr. 14, 2020). Los datos de este párrafo se recopilaron, compilaron y analizaron por los autores de este documento.

³² *Id.*

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*

³⁵ La marca comprende las notas musicales G, E, C tocadas en campanas, No. de Registro 916,522.

³⁶ No. de Registro 1,395,550.

³⁷ No. de Registro 1,872,866.

³⁸ No. de Registro 2,741,129.

Los ejemplos de marcas de sonido para sonidos familiares que requieren una muestra de distinción incluyen el sonido de un encendedor Zippo abriéndose, encendiéndose y cerrándose,³⁹ los dos tonos sucesivos de C# de Apple que una persona escucha cuando llama a su asistente virtual Siri,⁴⁰ y el sonido de máquinas de escribir para CBS Radio.⁴¹ Muchos lectores reconocerán instantáneamente estos sonidos, lo cual es una indicación de que estos sonidos han adquirido distinción y ahora funcionan como marcas registradas.

Otro atributo interesante de la marca registrada del *grito* de Pitbull es el hecho de que los consumidores experimentan la marca en el transcurso de experimentar el producto en sí. En la mayoría de los contextos, las marcas registradas de sonidos cumplen la función de un “tintineo” para un producto o servicio: son un identificador de marca de un producto o servicio, pero están desconectadas espacial y/o temporalmente de alguna manera del producto o servicio en sí. Por ejemplo, el popular tintineo “Na-tion-wide-is-on-your-side” es una marca registrada de los servicios financieros y de seguros de la compañía, pero la marca en sí misma aparece principalmente en los anuncios de la compañía y generalmente no se escucha por los consumidores en el curso de los servicios prestados por Nationwide.⁴² De manera similar, la fanfarria orquestal de Twentieth Century Fox es una marca registrada de sonido para sus películas, pero el sonido en sí aparece en la marca del logotipo de apertura que precede a sus películas, en lugar de en las películas en sí mismas.⁴³

No todas las marcas de sonidos están separadas de sus respectivos productos o servicios de esta manera. Una clase más pequeña de marcas de sonido presenta sonidos emitidos por el producto o servicio en sí. Al menos un comentarista se ha referido a estas marcas como “productos de sonido”.⁴⁴ La Federal Signal Corporation tiene tal “producto de sonido” en la forma de su registro en el sonido que hace su sirena.⁴⁵ Otro ejemplo es la marca registrada de TiVo para el exclusivo ruido que escucha un usuario cuando hace clic en los menús de la Grabadora de Video Digital.⁴⁶ “Los consumidores están mucho

³⁹ No. de Registro 5,527,388.

⁴⁰ No. de Registro 4,689,365.

⁴¹ No. de Registro 5,635,561.

⁴² No. de Registro 5,394,152; ver, e.g., Mark Nave, *Nationwide Light Switch humor garage door*, YOUTUBE (May 19, 2006), <https://www.youtube.com/watch?v=QBDrl7d5ZA>.

⁴³ The mark consists of nine bars of primarily musical chords in the key of B flat; the chords consisting of four, eighth and sixteenth notes, Registration No. 2,000,732; see, e.g., Izzat Fr, *20th Century Fox Intro [HD]*, YOUTUBE (Nov. 14, 2012), <https://www.youtube.com/watch?v=YXWFYPk11GM>.

⁴⁴ Nick Pisarsky, Note, *PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds*, 40 CONN. L. REV. 797, 805 (2008).

⁴⁵ No. de Registro 2,712,396 (la marca consiste en un sonido único que comprende un tono de barrio fundamental que aumenta rápidamente).

⁴⁶ No. de Registro 2,996,654 (la marca de sonido se compone de una secuencia de dos tonos en tono creciente).

más predispuestos a conectar estos sonidos con las fuentes de los productos que los hacen que otros tipos de marcas”.⁴⁷ El *grito* de Pitbull comparte algunas similitudes con esta categoría de marcas registradas de “productos de sonido”, y los fans ciertamente conectan este sonido con las grabaciones mismas y la fuente de grabaciones

VI EL *GRITO* DE PITBULL, REGISTRADO

El *grito* de Pitbull presenta una situación inusual porque las personas no solo están familiarizadas con los gritos, sino que están conectadas para responder a él. Tampoco es un “tintineo” de marca registrada de sonido tradicional: funciona como un anuncio que está desconectado del bien o servicio. Comparte algunas características de las marcas de productos de sonido, pero también va más allá de un sonido para identificar un producto. En las grabaciones de sonido, el uso de la marca de sonido de Pitbull es en realidad una grabación de sonido incrustada en las grabaciones de sonido que este identifica. Dicho de otra manera, el *grito* de Pitbull sirve como una señal de llamada musical dentro de otra obra musical o interpretación que lo identifica ante el público en todas partes. Ese estilo de uso, junto con casi 20 años de uso internacional, han hecho de su *grito* una de las marcas de sonido más famosas en la industria de la música. Los oyentes de todo el mundo escuchan el *grito* de Pitbull y a ellos se les informa al instante que la canción proviene del propio Pitbull.

Reconociendo esto, el 8 de octubre de 2019, la USPTO aceptó la evidencia de Pitbull de que su icónico *grito* había adquirido carácter distintivo y emitió a Pitbull dos registros de marca registrada.⁴⁸ Los registros recién emitidos son los Números de Registro en los Estados Unidos 5,877,076⁴⁹ y 5,877,077⁵⁰ para “servicios de entretenimiento en la naturaleza de las interpretaciones musicales en vivo” y “grabaciones de sonido musicales; grabaciones de videos musicales”, respectivamente.

La emisión de estos registros de marcas registradas proporciona una presunción legal de lo que sus fans ya sabían: el *grito* “EEEEEEYOOOOOO” significa que Pitbull ha puesto su sello en la grabación o interpretación.

⁴⁷ Daniel R. Bumpus, *Bing, Bang, Boom: An Analysis of In re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made During a Product’s Normal Course of Operation*, 21 FED. CIR. B.J. 245, 278 (2011).

⁴⁸ La marca es un sonido. La marca consiste en un hombre que grita “EEEEEEYOOOOOO” en falsete con “E” extendido seguido de un sonido de “U”, No. de Registro 5,877,076; La marca es un sonido. La marca consiste en un hombre que grita “EEEEEEYOOOOOO” en falsete con “E” extendido seguido de un sonido de “U”, No. de Registro 5,877,077—traducido del idioma original.

⁴⁹ No. de Registro 5,877,076.

⁵⁰ No. de Registro 5,877,077.

Hay algo más particularmente notable sobre esta marca de producto de sonido. Con base en nuestra búsqueda de registros de marcas registradas, creemos que el registro de Pitbull de su *grito* para grabaciones de sonido musical es la primera vez que se registra una marca registrada de sonido dentro de una canción en el registro principal para grabaciones de sonido musical.

Después de leer este ensayo, usted puede pensar que la idea de un sonido que funciona como una marca registrada dentro de una grabación de sonido musical más grande es nueva, pero ese no es el caso. La música pop no ofrece escasez de instancias de artistas de grabación que empleen un sonido común o latiguillo musical en sus respectivos catálogos como una técnica de marca para el artista. El florecimiento melódico único del artista de R&B Jason Derulo cantando su nombre al comienzo de éxitos como “In My Head”, “Whatcha Say” y “Don’t Wanna Go Home” es un ejemplo.⁵¹ El rapero con sede en Atlanta DeAndre “Soulja Boy” Way abre muchas de sus grabaciones más populares con la frase rítmica “Soul-ja-Boy-Tell-‘Em”.⁵² Estos sonidos son identificables al instante por los fans de estos artistas e informan eficientemente a los oyentes de quién creó la canción en cuestión.

Creemos que probablemente habrá más de estos importantes registros de marcas registradas en el futuro. En términos de eficiencia, no hay mejor manera de estampar una grabación de sonido que con un sonido único. Dada la prevalencia de estas señales de llamada en toda la industria de la música, es solo cuestión de tiempo antes de que otras superestrellas de la música adopten esta valiosa protección de marca y busquen obtener el registro de sus firmas sonoras únicas, y sería sabio hacerlo. Es lógico que un artista, en un esfuerzo por capitalizar la fama de otra superestrella, pueda intentar insertar el latiguillo musical de esa superestrella en sus propias canciones. Tal acción fomentaría el tipo de confusión del consumidor entre los fans de la música que la Ley Lanham busca prevenir.⁵³

⁵¹ Jason Derulo, *Jason Derulo—In My Head (Video)*, YOUTUBE (Jan. 23, 2010), <https://www.youtube.com/watch?v=UyG1FG3H6rY>; Jason Derulo, *Jason Derulo—Whatcha Say (Video)*, YOUTUBE (Oct. 15, 2009), <https://www.youtube.com/watch?v=pBI3lc18k8Q>; Jason Derulo, *Jason Derulo—Don’t Wanna Go Home (Official Video)*, YOUTUBE (May 25, 2011), https://www.youtube.com/watch?v=2CGF_Z3yZAo (0:38).

⁵² Ver, e.g., SOULJA BOY, CRANK THAT (Collipark Studio) (2007); SOULJA BOY, KISS ME THROUGH THE PHONE (Collipark Studio) (2008); SOULJA BOY, TURN MY SWAG ON (Collipark Studio) (2008).

⁵³ Ver Park 'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985) (“La Ley Lanham brinda protección nacional de las marcas registradas para garantizarle al propietario de la marca la buena voluntad de su negocio y proteger la capacidad de los consumidores para distinguir entre los productores competidores.—traducido del idioma original.”).

VII

CONFUSING *MI GENTE*

Volviendo a “Mi Gente”, no debería haber sido una sorpresa que muchos oyentes, al escuchar el inconfundible *grito* de Pitbull en la canción, hubieran pensado que él contribuyó al éxito de Balvin y William en 2017. De hecho, los autores de este artículo pensaron que Pitbull colaboró en la canción cuando escuchamos la canción por primera vez.

La confusión resulta de un tramo de audio de 2-3 segundos en “Mi Gente”. Primero apareciendo en la marca del segundo 0:52 y se repitió dos veces más en la canción, “Mi Gente” presenta un grito emocionado que tiene una similitud casi idéntica al *grito* de Pitbull. Algunos de los fans de Pitbull, condicionados por docenas de éxitos de la estrella con los cuales asociar ese *grito* con la música del rapero, pensaron incorrectamente que Pitbull aparecía en “Mi Gente”.⁵⁴

Bill Teck nuevamente reflexiona: “El lanzamiento de ‘Mi Gente’ de J Balvin y Willy William me llevó a un momento interesante, en particular, cuando escuché la canción por primera vez. La canción presenta un fuerte grito (hacia el final del primer minuto de la grabación) que suena idéntico al *grito* distintivo de Pitbull. Cuando escuché la canción por primera vez, le envié un mensaje de texto a Pitbull para felicitarlo, solo para descubrir más tarde que no tenía nada que ver con el éxito de 2017. Los fans estaban confundidos. Muchos de ellos me preguntaron: “¿Es Pitbull ese que está allí?”⁵⁵

La respuesta de Pitbull a “Mi Gente” fue una respuesta clásica del hip hop. En pocas semanas, lanzó su propio remix de la canción dedicada a sus fanáticos, abriendo la canción con su *grito*.⁵⁶ Luego registró la señal de la primera llamada de un artista musical para grabaciones de sonido en el registro principal de la USPTO. Y al hacerlo, Pitbull hizo que la ley de marcas registradas fuera un poco más fuerte.

⁵⁴ Entrevista de Pérez, *supra* nota 3; Entrevista de Teck, *supra* nota 3.

⁵⁵ Entrevista de Teck, *supra* nota 3.

⁵⁶ urkel15, *J Balvin, Willy William, Pitbull “Mi Gente” (woldwild & urkel15 remix) extender version*, YOUTUBE (Aug. 30 2017), <https://www.youtube.com/watch?v=tPvu12EUh0w> (Con una señal con la cabeza a aquellos que podrían haber jurado que él estaba en la canción original, Pérez bromea durante la introducción del remix: “Dado que todos pensaron que yo estaba en la grabación, creo que es correcto que entre al remix—traducido del idioma original.”).