



Universidad
Tecmilenio®





Atención Plena

Te invito a realizar la siguiente actividad de bienestar-*mindfulness* antes de comenzar a revisar el tema.

<https://youtu.be/liPwm62dbxU>





Certificado en derecho corporativo empresarial

Otras figuras



Semana 4



Además de las invenciones y signos distintivos, se reconocen otras formas que la ley protege como son los secretos industriales, las franquicias y las denominaciones de origen.

Estas figuras tienen aplicación industrial y comercial. Es necesario conocer su regulación, ya que son parte del patrimonio intangible de una persona física o moral.





Los **secretos industriales** son toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La excepción a lo anterior, es decir, que no se considera como secreto industrial, es cuando la información sea de dominio público o la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso a las personas.

Se puede proteger por medio de un secreto industrial:

- Métodos de venta y distribución.
- Perfiles del consumidor tipo.
- Estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes.
- Procesos de fabricación.

La **franquicia** es un contrato de carácter mercantil que consiste en la licencia de uso de una marca. Se transmiten conocimientos técnicos y asistencia para que una persona (franquiciatario) pueda producir o vender bienes o prestar servicios con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca (franquiciante), tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, registrar la marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, proporcionar por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa.

En lo que se refiere al franquiciatario, sus obligaciones son la de guardar la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato; permitir al franquiciante tener injerencia en la organización y funcionamiento de la franquicia para garantizar la uniformidad en la imagen y operación.



Por último, tenemos las **denominaciones de origen**, que son el producto vinculado a una zona geográfica de la cual este es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Para declarar la denominación de origen, puede ser de oficio o a petición de:

- a.** Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar.
- b.** Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar.
- c.** Las dependencias o entidades del gobierno federal.
- d.** Los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

La vigencia de la autorización de uso será de 10 años renovables.



1. Muestra un ejemplo real de secretos industriales, franquicias y denominación de origen.
2. Explica sus características como titulares, países en que se conocen, etcétera.
4. Concluye la actividad señalando la importancia de estas figuras en el comercio y cómo ayudan al desarrollo del mercado.





Con las figuras estudiadas se busca que la propiedad industrial fomente la sana competencia, es decir, evitar la competencia desleal, fomentar el beneficio del desarrollo económico y poner atención a los productos que tienen características específicas.

Como pudiste revisar, también se busca proteger los intereses de los titulares, estableciendo para características y requisitos que se deben observar para que puedan operar en favor de los derechos de quienes los registran.





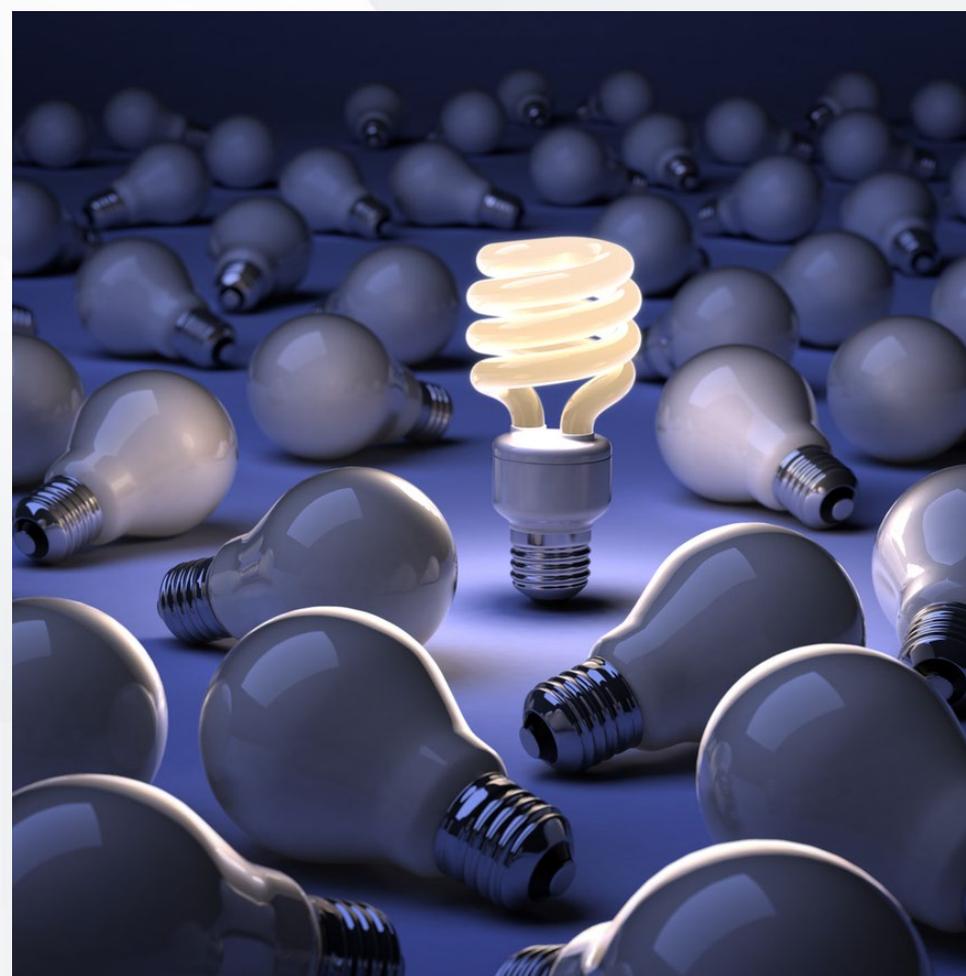
Certificado en derecho corporativo empresarial

Infracciones y delitos en materia de
propiedad industrial



Semana 4





El objetivo de la propiedad industrial es la creación de ventajas competitivas a productos y servicios que se encuentran en el ámbito comercial y mercantil.

En los temas anteriores pudiste revisar las características de las diversas formas de la propiedad industrial que se reconocen en la legislación.

Ahora podrás conocer, en primer lugar, la forma en que un titular puede perder el derecho exclusivo de una invención o signo distintivo y además los supuestos que implican infracciones y delitos a la propiedad industrial.



Las formas en que un titular puede perder su derecho exclusivo sobre su invención o signo distintivo son los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

La **nulidad** de una patente tiene lugar cuando la invención carezca de novedad o de aplicación industrial, por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la patente.

Los modelos de utilidad pueden declararse nulos por las mismas causas señaladas para las patentes, aunque aplicadas a los modelos de utilidad.

Por su parte, los esquemas de trazados se pueden declarar nulos cuando el esquema de trazado no pueda ser objeto de un registro y cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerlo.

Una marca puede ser nula cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, no se demuestre la veracidad de la fecha de primer uso, se haya otorgado por error u obtenido de mala fe.



La **caducidad** de los derechos tiene lugar cuando una patente vence su vigencia, no se cubre el pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos o cuando no se renueva el registro de un diseño industrial. En las invenciones no aplica la cancelación.

La caducidad opera cuando no se renueve en los términos establecidos en la ley de propiedad industrial o cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad y no se realice la declaratoria de uso real y efectivo.

En los signos distintivos opera la **cancelación** cuando el titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, de tal modo que la marca haya perdido su carácter distintivo.



Infracciones

Una infracción es una conducta que sancionan las normas administrativas. Algunos supuestos que contempla la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son los siguientes:

- Desprestigiar productos o servicios de otro.
- Cometer actos de competencia desleal.
- Apropiarse de un secreto industrial.
- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conoce de estas infracciones y aplica sanciones monetarias, clausura parcial o arresto administrativo.



1. Revisa la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
2. Elabora un cuadro comparativo donde se señale lo siguiente:
 - a. Las infracciones administrativas y sanciones que determina la ley.
 - b. Los delitos y sus sanciones





Así como la ley reconoce los derechos en materia de propiedad industrial, también establece las causas por las que el titular los puede perder, ya sea por nulidad, caducidad o cancelación. Por ello, el titular debe tener presente la vigencia y vigilancia de sus registros.

Todo acto que transgreda las normas de la Ley puede constituir una infracción o delito y tener sanciones para quienes lo cometen.





Certificado en derecho corporativo empresarial

Marco jurídico internacional en
materia de propiedad industrial



Semana 4





Al igual que en la materia de propiedad intelectual, en la propiedad industrial también se han celebrado tratados internacionales para proteger internacionalmente las invenciones y las marcas.

A continuación, se compartirán los aspectos principales de dichos instrumentos.



En materia de patentes, tenemos los siguientes tratados internacionales.

- **Convenio de París:** establece que los Estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados la misma protección que concede a sus propios nacionales. A esto se le denomina como **trato nacional**.

Asimismo, dispone que con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante determinado periodo de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; Este derecho se reconoce como **derecho de prioridad**.

- **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):** permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la presentación de una solicitud "internacional" de patente.



En materia de marcas, los tratados internacionales son los siguientes:

- **Tratados sobre normas generales de protección aplicables a los Estados como el Convenio de París:** entre las disposiciones se encuentra la de invalidar el registro de la marca cuando constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso se estime notoriamente ser conocida como una marca de una persona que pueda beneficiarse del convenio y ser utilizada para productos idénticos o similares.
- **Arreglo de Madrid:** dispone que solo puede presentar la solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que esté vinculada (mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad) con una parte contratante del arreglo o protocolo de Madrid. Además, la marca puede ser objeto de la solicitud internacional solo si ya ha sido registrada en la oficina de marcas de la parte contratante con la que el solicitante tenga el vínculo necesario (denominada "oficina de origen").



- **Arreglo de Niza:** establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. Esta clasificación comprende una lista de 34 clases para los productos y 11 para los servicios, además de una lista alfabética de los productos y los servicios. Se cuenta con un comité de expertos que representan a todos los países parte en el arreglo. Este comité decide todos los cambios que se han de introducir en la clasificación, en particular la transferencia de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas necesarias.
- **Arreglo de Viena:** establece una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos. Esta clasificación se constituye por una lista de las categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las marcas, acompañada cuando así proceda de notas explicativas. Comprende 29 categorías, 145 divisiones y alrededor de 1700 secciones, en las que se clasifican los elementos figurativos de las marcas.



1. Revisa el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
2. Elabora un mapa conceptual donde se identifiquen las etapas del procedimiento (PCT) y lo que se realiza o revisa en cada una de estas.





La propiedad industrial, además de la legislación nacional que protege las invenciones y signos distintivos, tiene también instrumento de carácter internacional que son de observancia para los Estados parte, con lo cual se amplía la protección de los productos y servicios, así como también los derechos de las personas que los registran.

Los instrumentos estudiados permiten que, tanto en el ámbito de invenciones como en los signos distintivos, el titular de un derecho tenga instrumentos para economizar en tiempo y dinero una protección global de su activo.

