

Aspectos Básicos Propiedad Intelectual

Dr. Roberto Garza Barbosa

www.ipmtty.com

rgb@tec.mx

Aspectos Básicos

- Derechos de Autor (**considerar últimas reformas**)
- Reservas de Derechos
- Marcas
- Contratos, Licencias, Términos Legales y Comercio Electrónico
- Auditoría para no Infringir
- **Nunca suba a una página de Internet fotos o Marcas si no tiene una licencia por escrito.**

Propiedad Intelectual

- Abarca derechos de autor, reservas de derechos, marcas, franquicias, patentes.
- Activos intangibles.
- Muy importante protegerla. Diferencia entre *Apple*, *Amazon*, *Microsoft* y cobertizo en casa de papás.
- Estas empresas tienen un **valor** de capitalización y ventas impresionante.
- Principio Importante: **Territorialidad. No es un derecho universal.**

Derechos de Autor

- **Obras Protegidas**

- Fotografía, obra cinematográfica, literaria, diseño de página, imagen de persona, actuación de las personas, guiones. No necesidad de registro.

- Importante asegurarse que lo que se trabaja **es de Usted, no infracción.**

- Derechos Exclusivos **Ley Federal del Derecho de Autor**

- Reproducción, transmisión, ejecución pública, etc.

- **Contratos**

- Depende qué intereses Usted represente.
- Siempre considerar, **arts. 83 y 84 v. Contratos Nominados**
- **No se puede pactar sobre obra futura indeterminada**
- **Siempre por escrito**

Ejemplo de Contrato / Comisión Mercantil

CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE VIAJES PATITO, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR SEÑOR X, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ **COMITENTE**; Y POR LA OTRA LA SEÑORA (nombre de la contraparte), A QUIEN EN LO SUCECIVO SE LE DENOMINARÁ **PRESTADOR DE SERVICIOS**. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULADO:

ANTECEDENTES

1. Declara el **COMITENTE**, estar representada en este acto por el señor SEÑOR X, según consta en la escritura pública número 1 pasada ante la Fe del Licenciado x, Titular de la Notaría Pública número 4, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey.
2. Declara el **COMITENTE**, tener su domicilio en la calle X, Nuevo León, México.
3. Declara además el **COMITENTE** tener el proyecto de producir bajo su propia iniciativa, coordinación y responsabilidad, utilizando para ello sus propios recursos, la obra audiovisual denominada: (nombre y descripción breve de la obra), con una duración aproximada de (duración de la obra).
4. Sigue declarando el **COMITENTE**, que está interesado en utilizar para tal efecto y con carácter de Obra por Encargo sin que ello represente relación laboral alguna, los servicios independientes del **PRESTADOR DE SERVICIOS**.
5. Declara el **PRESTADOR DE SERVICIOS**, ser mexicana, mayor de edad, con

7. Consecuentemente, ambas partes convienen libremente y de buena fe en la celebración del presente Contrato de Obra por Encargo, sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto del Contrato.- Manifiesta el **COMITENTE** que comisiona de forma remunerada al **PRESTADOR DE SERVICIOS**, para prestar sus servicios profesionales en la realización del videograma descrito en el antecedente número 3 de este contrato. Dicho videograma será producido por el propio **COMITENTE**, quien comisiona de forma remunerada al **PRESTADOR DE SERVICIOS**, para prestar los siguientes servicios de manera personal: 1) dirección y realización; 2) fotografía; 3) edición; y 4) fijación de todos los sonidos, así como audio del videograma.

Asimismo, el **PRESTADOR DE SERVICIOS** transmite al **COMITENTE** los derechos a percibir regalías por comunicación o transmisión pública establecidos por los artículos 26 bis y 117 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, derivados de la comunicación al público, tanto del guión, como la actuación en el videograma a que refiere el presente contrato.

Ejemplo Adenda Laboral

ADENDA AL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO DE FECHA (poner fecha del contrato de trabajo) DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR PARA ESPECIFICAR OBRA A REALIZAR COMO CONSECUENCIA DE LA PROPIA RELACIÓN LABORAL, SIENDO PATRÓN VIAJES PATITO, S.C. Y TRABAJADOR: (poner empleado, debe existir un contrato individual del trabajo que conste por escrito)

ANTECEDENTES

1. Declara el **PATRÓN**, estar representado en este acto por el señor SEÑOR X, según consta en la escritura pública número tal, de FECHA x, pasada ante la fe de ... Titular de la Notaría Pública número 460, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey.
2. Declara además el **PATRÓN**, tener su domicilio en la calle ...Monterrey, Nuevo León, México.
3. Declara el **TRABAJADOR**, ser mexicano, mayor de edad, con capacidad legal para obligarse y con domicilio en la calle (poner domicilio),
4. Como consecuencia de la relación Individual del Trabajo, establecida a través de un Contrato Individual que consta por escrito, de fecha (poner fecha de contrato individual), el **PATRÓN** instruye al **TRABAJADOR** a participar en la obra audiovisual denominada (poner nombre y descripción breve del video), con una

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto.- Manifiesta el **PATRÓN** que instruye al **TRABAJADOR**, para que dentro de sus actividades ordinarias derivadas de la relación laboral que consta por escrito, a realizar un guión e interpretarlo en el videograma mencionado en el antecedente número 4 de la presente Adenda en los siguientes términos. Dicho videograma será producido por el propio **PATRÓN**, quien instruye al **TRABAJADOR**, para que elabore un guión con el tema y características establecidas por el propio **PATRÓN**. Asimismo, el **PATRÓN** instruye al **TRABAJADOR** para actuar e interpretar dicho guión en el videograma descrito en el antecedente número 4 de la presente Adenda, mismo que será producido, dirigido y fijado por el propio **PATRÓN**. Dicha actuación tendrá el formato de un curso de enseñanza sobre un tema con objetivos determinados por el **PATRÓN**.

Asimismo, el **TRABAJADOR** transmite al **PATRÓN** los derechos a percibir regalías por comunicación o transmisión pública establecidos por los artículos 26 bis y 117 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, derivados de la comunicación al público, tanto del guión, como la actuación en el videograma a que refiere la presente Adenda.

SEGUNDA: Guión.- Manifiesta el **TRABAJADOR** que reconoce que el **PATRÓN** le ha instruido, dentro de sus actividades ordinarias derivadas de la relación laboral individual que consta por escrito a la redacción de un guión que el propio **TRABAJADOR** utilizará en la realización del videograma descrito en el antecedente número 4 la presente Adenda. Consecuentemente y de conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el **TRABAJADOR** reconoce que el **PATRÓN** es el titular originario de todos los

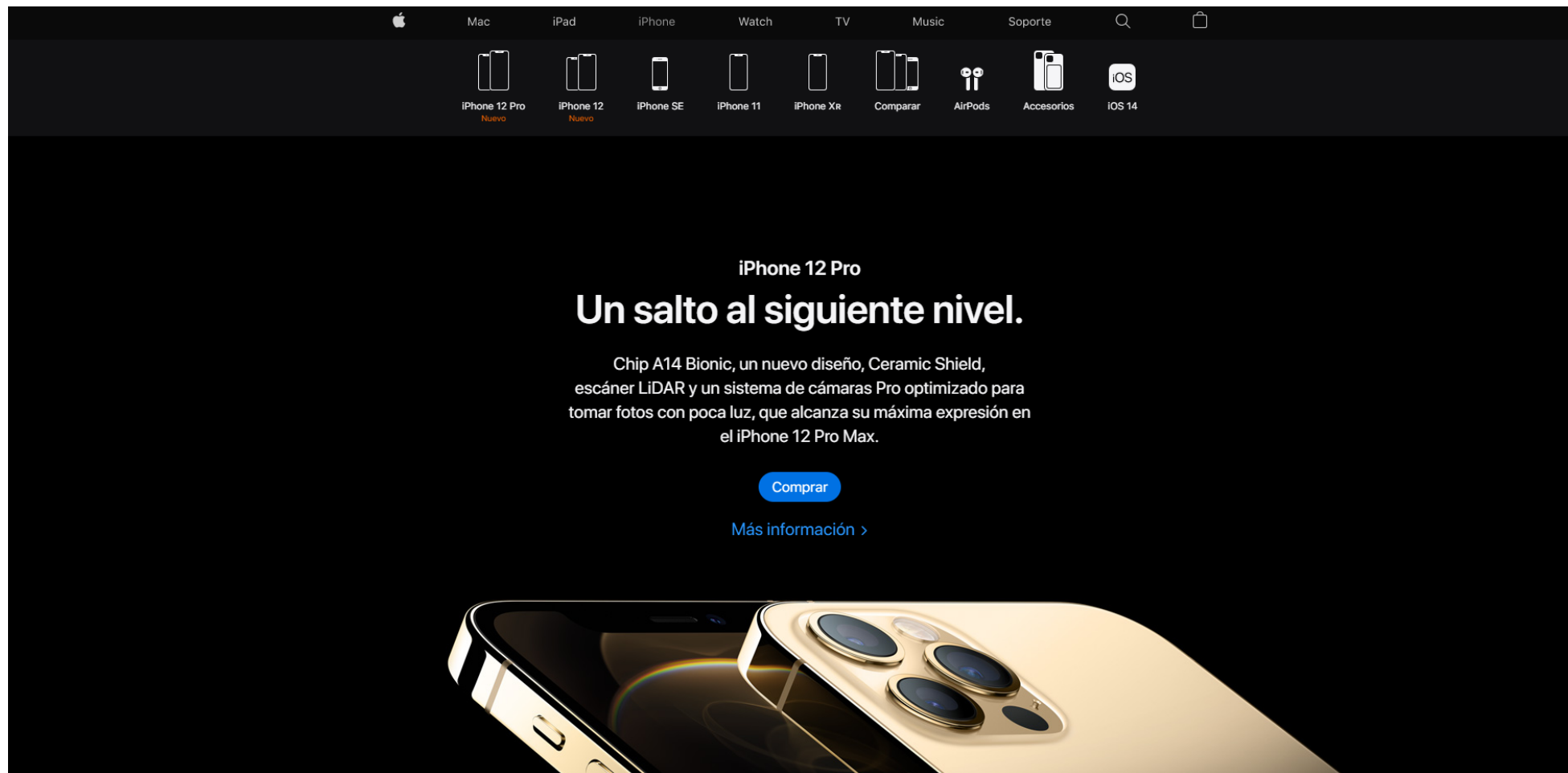
Marcas

- Aspecto Importante. Primero que nada, antes de ponerle nombre a tu proyecto, **asegúrese si no se encuentra ya registrado como marca.**
- Sirve para distinguir producto o servicio **de otro de su misma especie o calidad.**
- Principios Territorialidad y Especialidad. Hay que registrar **país por país, en una de las 45 clasificaciones.**
- Duración: **10 años** después de que se otorga. **Renovable.** No olvide declarar el uso a los tres años.
- Si cambia el diseño, necesita **un registro nuevo.** No olvide colocar las leyendas legales. Tampoco olvidar el contrato
- Ver: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/>

¿Qué pasa si no se hace búsqueda previa?

- Se estaría infringiendo otra marca, podrían interponer en contra de su Empresa un procedimiento de declaración de infracción con medidas preliminares, abogados, multas, daños y perjuicios (**usualmente 40% del precio de venta al público**) Ley nueva contempla más opciones art. 396.
- Procedimientos **largos, desgastantes y costosos**
- No es bueno para el negocio, **en lugar de producir valor se producen problemas.**
- Puede ocurrir

¿Qué pasa si no se hace búsqueda previa?



Fuente: <https://www.apple.com/mx/>

¿Qué pasa si no se hace búsqueda previa?

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisioanal de Protección
a la Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

Folio: 17955
Fecha: 30/MAY/2014 Hora: 16:30
Exped: P.C. 2295/2012(I-374)20653
RESOLUCIÓN DE NIEGA LA ACCI N SOLICITUDIA 995232



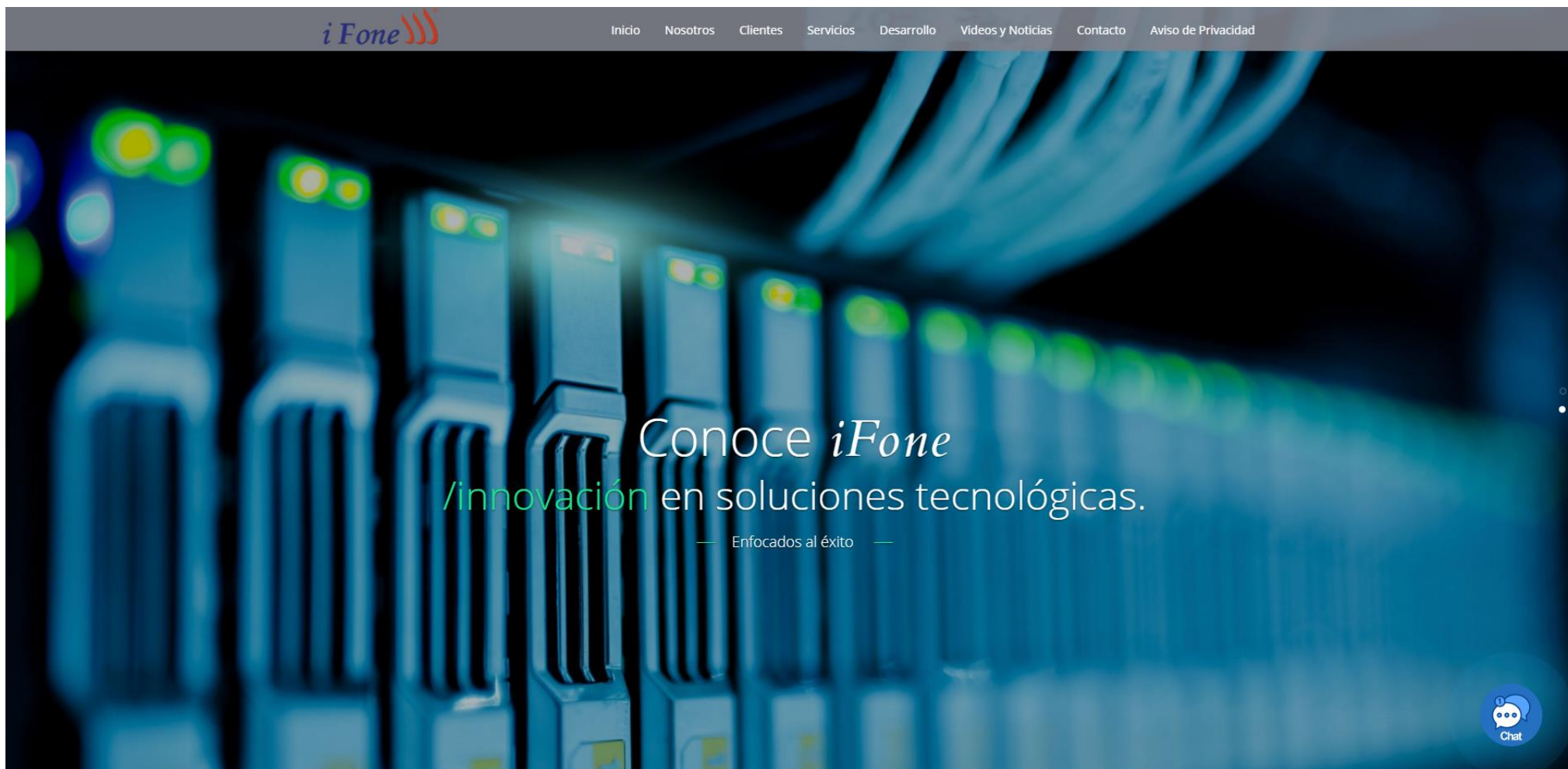
P1/S/2014/017955

IFONE, S.A. DE C.V. VS. GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.	GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V. VS IFONE, S.A. DE C.V.	GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V. VS IFONE, S.A. DE C.V.
M. 798860 IFONE y DISEÑO. P.C. 2295/2012 (I-374) 20653.	M. 798860 IFONE y DISEÑO. P.C. 396/2013 (N-106) 5332.	M. 798860 IFONE y DISEÑO. P.C. 397/2013 (C-133) 5333.

ASUNTO: SE NIEGA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD EN VÍA DE RECONVENCIÓN DEL REGISTRO MARCARIO 798860 IFONE y DISEÑO, SE NIEGA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD EN VÍA DE RECONVENCIÓN DEL REGISTRO MARCARIO 798860 IFONE y DISEÑO Y SE DECLARAN ADMINISTRATIVAMENTE LAS INFRACCIONES CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES I y IV DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR PARTE DE GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V., Y SE IMPONE SANCION.

Lic. Alfredo Rangel Ortiz, apoderado de IFONE, S.A. DE C.V.- Sierra Mojada Número 626, Colonia Lomas Barrilaco, C.P. 11010. México Distrito Federal

¿Qué pasa si no se hace búsqueda previa?



Fuente: <https://www.ifone.com.mx/>

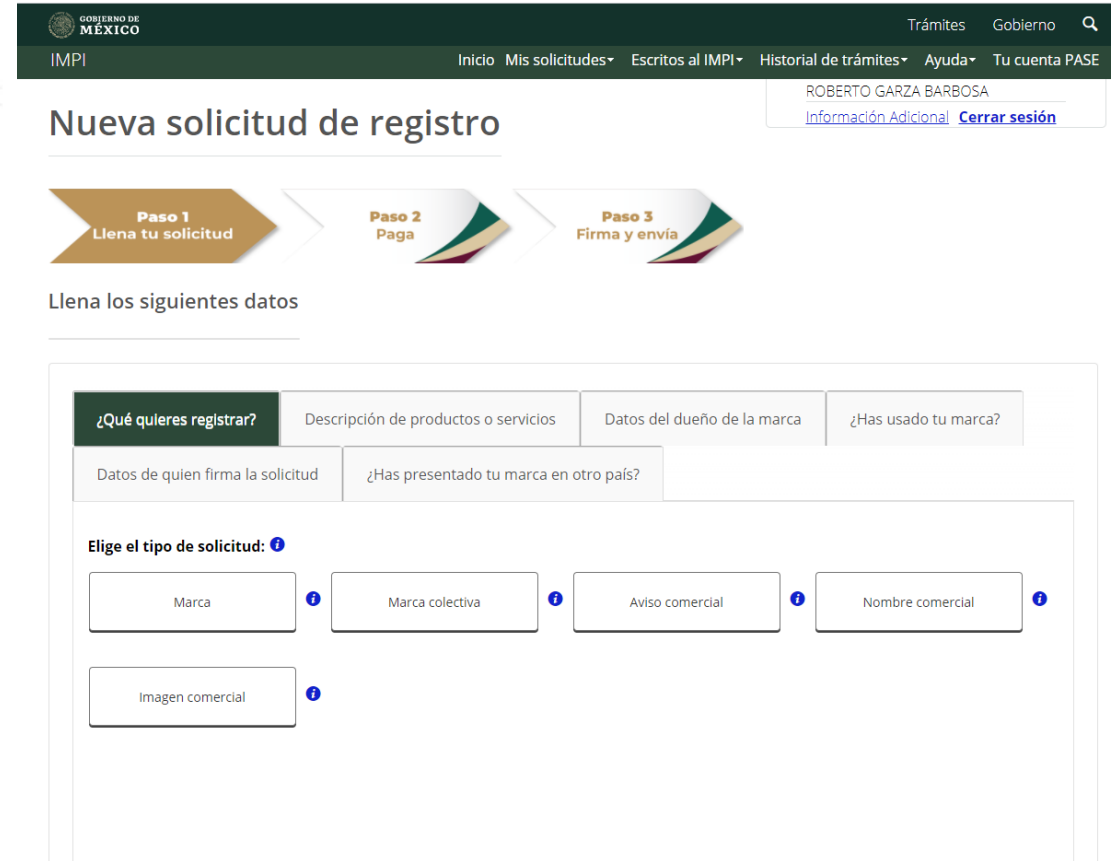
D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2022

¿En dónde hacer la búsqueda?

The screenshot shows the IMPI website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'gob.mx' and links for 'Trámites', 'Gobierno', and 'Participa'. Below this is a search bar and a menu with options like 'Consulta la disponibilidad de una marca', 'Búsqueda avanzada', 'Seguimiento de marcas', and 'Herramientas'. The main content area is titled 'MARCANET' and contains several paragraphs of text explaining the service. It mentions that MARCANET is a free, real-time tool for checking trademark availability. It also provides instructions on how to search by 'expediente', 'registro', or 'número de registro internacional'. There are links to 'CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE UNA MARCA', 'expediente', 'registro', 'número de registro internacional', 'búsqueda fonética y por titular', and 'apoderado'. A section titled 'Busca tu marca *:' includes a search input field with the placeholder text '¿Qué marca buscas?' and a checkbox for 'Buscar coincidencia exacta'. At the bottom, there is a footer with the text 'D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2022' and a search button labeled 'Buscar'.

- Recomendable contratar abogado, si no:
<https://marcanet.impi.gob.mx/>
- O bien:
<https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

Registro en Línea



<https://eservicios.impi.gob.mx/>

ALTO

- ¿Fotos son de su Empresa?
- ¿Texto y diálogos son suyos o de su Empresa?
- ¿Diseños, dibujos y demás?
- ¿Música?
- ¿La denominación no está ya registrada como marca?
- **Nunca publique marcas, o cosas que no sean tuyas o de su Empresa.**
- Se trata de **generar valor, no un problema.**
- Recuerde NO DIFAMAR.
- Recuerde no permitir que otros infrinjan a través de tu sitio.

Branding

- Necesita un **contrato o adenda** con persona que lo hace, para que:
 - Usted o su Empresa **sean el dueño originario**
 - **El diseño no** sea **semejante** a otros proyectos **previos** de branding del autor
 - **El diseñador no** produzca proyectos **semejantes al suyo** en el futuro.
 - Con cláusula de no **competencia y confidencialidad**.
- Búsqueda Fonética en IMPI para no meter en problemas al cliente y evitar responsabilidad solidaria (lo mismo que en diapositiva anterior).

Competencia Desleal

- Ojo con publicidad: Puede ser **Competencia Desleal e Infracción a la Ley**. Si le parece que puede serlo, lo es.
- **Publicidad Comparativa y Competencia Desleal**

Ejemplo Competencia Desleal

C. Amparo Directo en Revisión 6853/2015. Constitucionalidad de las facultades del IMPI sobre competencia desleal.

El principal argumento en este caso era “que el artículo 213, fracción X...vulnera los principios de seguridad y certeza jurídicas reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al permitir que el [IMPI] determine qué constituye publicidad **comparativa**, falsa, exagerada o tendenciosa, soslayando que esa competencia corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor...”²¹ Agregando además que las cuestiones que el IMPI puede resolver son las derivadas de cuestiones entre competidores, es decir cuestiones de propiedad industrial y no cuestiones relacionadas al consumo. Estos argumentos son las cuestiones que en revisión estaba analizando la Primera Sala, es decir cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad. El tema era la publicidad comparativa realizada por el demandado en el procedimiento de infracción.

Head & Shoulders Con el simple envase

tección al Consumidor. En este sentido, la quejosa argumentó que no podían considerarse actualizadas dichas infracciones, ya que no se acreditó que en sus anuncios publicitarios se hayan utilizado las marcas propiedad de la actora de la demanda de infracción, una de ellas consistente en un envase. Lo anterior, debido a que, en la publicidad comparativa señalada en la acción, no se hizo mención del signo o envase protegido por las marcas de la actora. El mismo argumento fue rechazado por el TFJA, sosteniendo que si bien en dicha publicidad comparativa no aparecieran las marcas base de la acción, “lo cierto es que sí se alude directamente al producto que éstas amparan y a la forma en que éste se presenta al público consumidor, al reproducir los envases que lo caracterizan y que lo identifican ante el público consumidor, haciendo clara su intención de hacer alusión al shampoo...”.⁴⁵

Head & Shoulders Con el simple envase



Publicidad Comparativa y Competencia Desleal

- Simple Golpe de Vista del Consumidor
- Suficiente
- Los envases **no eran similares**, debido principalmente a que la tapa del envase de la actora era curvado y el envase utilizado por la demandada no lo era. Si bien tenía otras diferencias, como los colores, **con un simple golpe de vista, claramente se podría concluir que la publicidad objeto de la controversia refería al producto de la actora *Head & Shoulders*.**

Competencia Desleal

214

ROBERTO GARZA BARBOSA



competencia desleal, que se actualiza cuando, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, se realizan actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero.

Hacer al público creer o suponer infundadamente que se prestan **servicios o se venden productos bajo autorización o licencia o especificaciones del titular de la marca.**

Palabra “Oficial”

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I Y IX, INCISO C), DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “OFICIAL” EN UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ACTUALIZA LOS SUPUESTOS RELATIVOS.- Cuando una actividad es realizada por una organización de reconocimiento mundial, el uso de la palabra “oficial” combinada con otras expresiones en las campañas de **publicidad** de ciertos bienes o servicios puede hacer creer o inducir a los consumidores a una confusión, error o engaño en el sentido de que aquéllos son comercializados bajo licencia, autorización o especificaciones del organizador. Lo

- Por ejemplo, los juegos olímpicos, una carrera, o cualquier evento, campeonato o competencia deportiva **que esté registrada como marca**

Desarrollo de Negocio

- Cuidar todos estos aspectos desde el principio hace más fácil monetización del negocio en caso de éxito.
- Producir no infringir.
- Desarrollo de Franquicias.

Patente o Secreto Industrial

- Existen dos opciones, **secreto industrial** y **patentabilidad**.
- El derecho exclusivo cubre las reivindicaciones sobre las cuales se ha otorgado la patente.
- Normalmente el inventor las redacta en un sentido amplio, pero dentro del proceso de otorgamiento, la oficina nacional de propiedad industrial tiende a reducir el alcance de las mismas, requiriéndole al solicitante que las reformule (ej. arts. 111 y 112 nueva LFPPI).

Patente

- Artículo 27 (1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs):

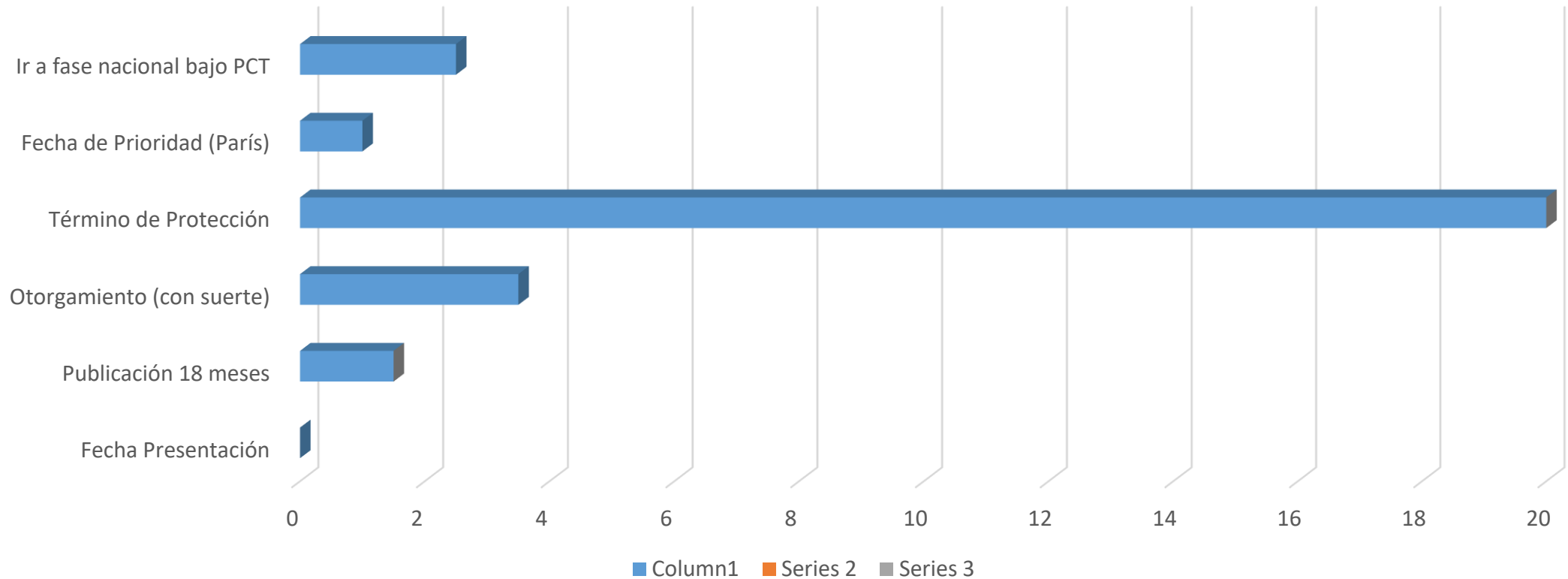
“... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial...”

1. **Actividad Inventiva**
2. **Novedosa** (me centraré aquí)
3. **Aplicación industrial** (explicar **para qué sirve**)

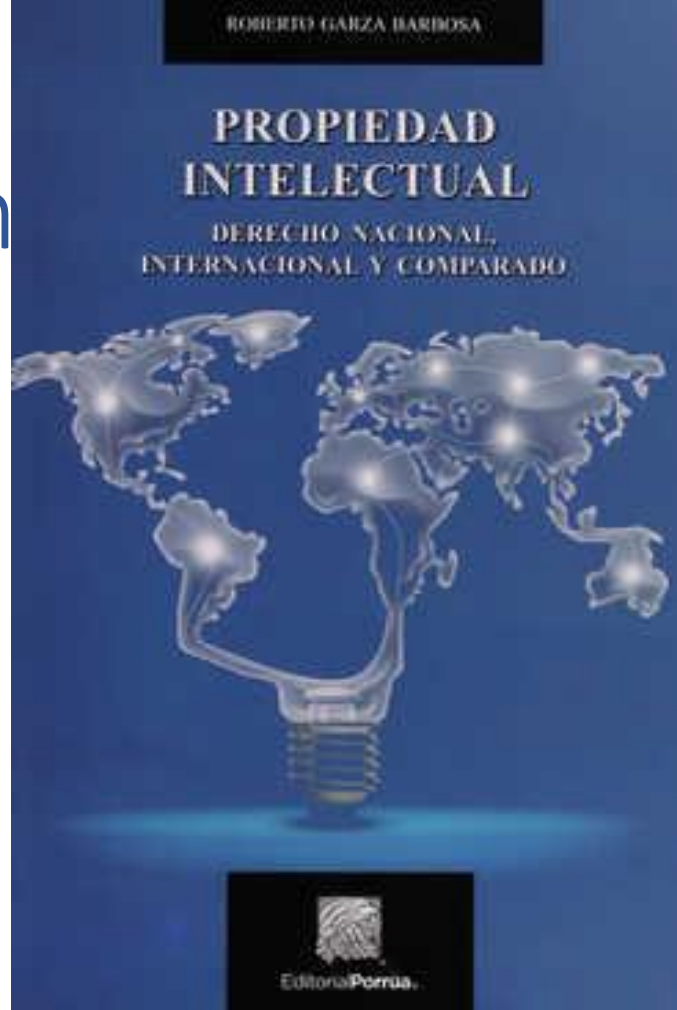
Considerar: “**todos los campos de la tecnología**”

Etapas Patente de Invención

Tiempos en la Vida de la Patente



Más Información



www.ipmtty.com

Gracias