

AUDITORÍA GENERAL EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EMMANUEL GARCIA CORTES



¿Por qué es necesaria una auditoría en materia de P.I.?

Auditoría.- Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.

- Considerar sistemáticamente la implementación de medidas para la protección, gestión y observancia de sus derechos, con el fin de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad.
- En caso de que utilice activos de propiedad intelectual que pertenecen a otros, usted debería considerar: i) comprar o ii) adquirir los derechos para su uso por medio de una licencia, con el fin de evitar controversias y los correspondientes litigios onerosos.



OBLIGACIÓN DE “NO HACER”



“NO DEBEN USARSE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUALES DE TERCEROS SIN LA AUTORIZACIÓN DE QUIEN LEGALMENTE PUEDA OTORGARLA”

INFRACCIONES DE DERECHOS



**40% DE LAS VENTAS BRUTAS COMO
PAGO POR COMPENSACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS**

REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL...

En este año la Ley de la Propiedad Industrial ha tenido una transformación profunda, redefiniendo y ampliando de forma significativa el ámbito de protección de algunas figuras.

El mayor impacto en estos cambios los encontramos en:

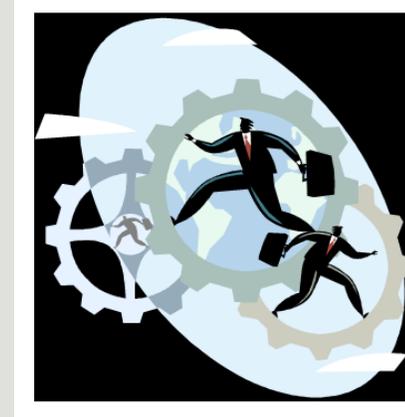
- Los diseños industriales.
- Denominaciones de Origen y la inclusión de las Indicaciones Geográficas.
- Las marcas

Con lo anterior se pretende obtener una legislación moderna y que responda a las necesidades y retos que enfrentan los titulares de los derechos de Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

a) Propiedad Industrial

- Patentes
 - Modelos de Utilidad
 - Diseños Industriales
 - Secretos Industriales
 - Esquemas de trazados de circuitos
-
- **Marcas**
 - **Nombres Comerciales**
 - **Avisos Comerciales**
 - **Indicaciones Geográficas.**
 - **Denominaciones de Origen**
 - **Nombres de dominio**
-
- **Variedades Vegetales**



PROPIEDAD INTELECTUAL

b) Derechos de Autor

- Literal
- Musical
- Dramática
- Danza
- Pictórica
- Escultórica
- Caricatura
- Arquitectónica
- Cinematográfica
- Programas de Radio y televisión.
- Programas de cómputo.
- Fotográfica
- Obras de Arte
- De compilación



c) Reservas y Derechos conexos

- **Publicaciones periódicas.**
- **Difusiones periódicas.**
- **Personajes Humanos de**
- **caracterización, ficticios o simbólicos.**
- **Personajes o grupos dedicados a actividades artísticas.**
- **Promociones publicitarias.**



¿Cómo llevar una auditoría de PI?

A) Conocer los activos de P.I. se encuentran en uso por parte de la empresa.

- Activos Primarios
- Activos Secundarios
- Activos ociosos o en desuso.

B) Procesos y Actividades de la empresa que pueden convertirse en activos de propiedad intelectual.

C) Titularidad de los Activos.

D) Identificar activos del dominio público que puedan ser explotados por la empresa.

E) Identificar activos de terceros que constituyan una posible contingencia.

MARCAS, AVISOS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES...

- ❑ Realizar búsquedas para determinar si se encuentran disponibles en los productos y/o servicios que correspondan.
- ❑ Asegurar su registro.
- ❑ Si ya existe un uso previo, se recomienda conservar las pruebas, tales como facturas y publicidad, que respalden dicho uso previo.
- ❑ Uso de leyendas “Marca Registrada”, “M.R.” o ®.
- ❑ Fechas de comprobación de uso.
- ❑ Fechas de renovación.
- ❑ Contratos de licencia.



DERECHOS DE AUTOR



- Diferencias entre derecho moral y derecho patrimonial.
- ¿Se cuenta con autorización para usar/explotar las obras?
- Programas de cómputo (tratamiento especial conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Registro ante INDAUTOR.

RESERVA DE DERECHOS



- Títulos de publicaciones periódicas.
- Títulos de programas de radio, televisión o difundidos a través de Internet.
- Nombres artísticos.
- Personajes ficticios o humanos de caracterización.
- Elementos operativos originales de promociones publicitarias.

PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, SECRETOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS INDUSTRIALES

a) Identificación de activos presentes y futuros.

La ley reconoce las siguientes figuras:

Patentes.

Modelos de Utilidad.

Diseños industriales.

Secretos Industriales.



¿Qué hacer cuándo se identifica una invención?

- Mantener su confidencialidad.
- Si en efecto es un activo que puede generar un impacto competitivo para la empresa.
- Establecer un presupuesto y plan adecuado para el desarrollo y protección de la invención.
- Cerciorarse de contar con la titularidad:
 - Innovación proveniente de trabajadores (artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo).
 - Innovación proveniente de terceros (distribuidores, proveedores o cualquier persona ajena a la empresa).
 - Innovación por asociación.
- Mantener los derechos vigentes.
- Formas de explotación de los activos.

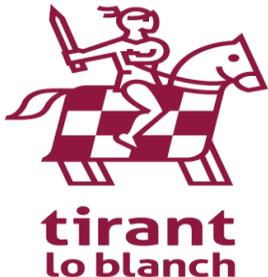
CONCLUSIONES



¡MUCHAS GRACIAS!

SEPTIEMBRE 06, 2018

EGC@MENCORT.MX



SEMINARIO DE OBLIGACIONES JURÍDICAS PARA LAS EMPRESAS 2018

6 DE SEPTIEMBRE - HOTEL CAMINO REAL POLANCO - SALÓN DEL SOL



Conferencia:

Auditoría General en Temas de
Propiedad Intelectual.

Expositor:

Lic. Emmanuel García Cortés,
Socio Fundador de Méndez +
Cortés, S.C.



ANADE COLEGIO / ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN TU CELULAR