

GOODRICH'S
BLUEBOOK
MÉXICO

Oportunidades de inversión y marco legal

Capítulo 8

Propiedad Intelectual

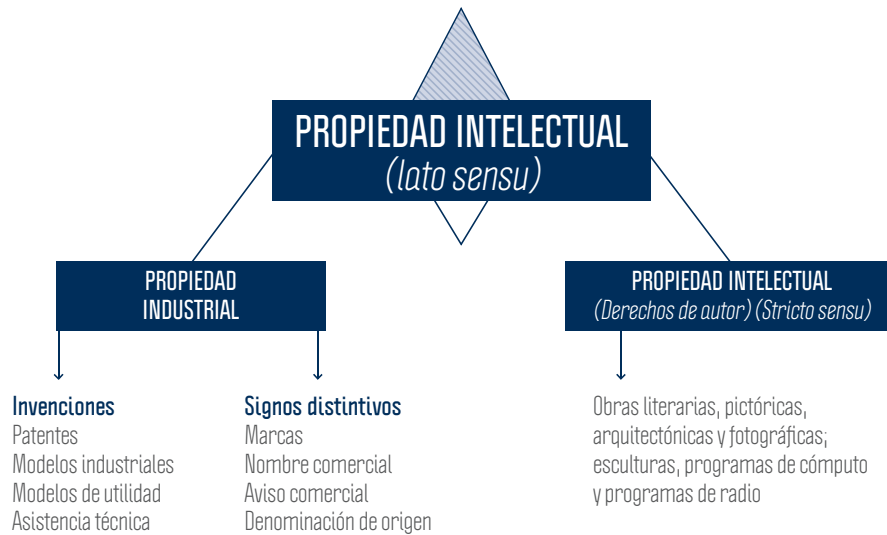
Introducción

La Propiedad Intelectual en sentido amplio tiene como objetivo el fomento de la actividad industrial; favorecer la creatividad para el diseño de nuevos productos mediante el otorgamiento de patentes de invención; registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; y declaratorias de denominaciones de origen, así como las acciones tendientes a defender los derechos adquiridos, mediante la infracción, nulidad y caducidad de cualquiera de estas figuras.

La autoridad competente en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y su propósito principal es la estimulación del desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad.

PUNTOS CLAVE

- “Las patentes” son las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, excepto: (i) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; (ii) el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; (iii) las razas animales; (iv) el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y (v) las variedades vegetales.
- Los “diseños industriales” comprenden: (i) los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y (ii) los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.
- “Marca” es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado. “Aviso Comercial” consiste en las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. “Nombre Comercial”: la protección que otorga abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Únicamente aplica para establecimientos mercantiles.
- “Licencia” consiste en la autorización mediante convenio para el uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique una marca. La licencia deberá ser inscrita en el IMPI para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
- “Derechos de Autor” se refiere a aquellos derechos derivados de la creación original susceptible de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios de carácter personal y patrimonial.
- “Nombre de dominio” representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Es una forma simple de dirección de Internet diseñado para permitir a los usuarios localizar de manera fácil sitios en internet. Hoy en día existe un registro abusivo de nombres de dominio, por ello existe una política para la recuperación de un nombre de dominio “.mx”.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el registro de una marca?

Presentar una solicitud por escrito en el IMPI que contenga los siguientes datos: nombre; nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca; la fecha del primer uso de la marca; los productos o servicios a los que se aplicará la marca; entre otros de acuerdo con el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. ¿Qué tipos de marca existen?

Nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales. Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones como la forma y el embalaje de productos.

3. ¿Cuál es la vigencia de una marca?

Las marcas tienen una vigencia de 10 años y son renovables por periodos similares.

4. ¿Las licencias de uso deben ser inscritas ante alguna autoridad para su eficacia?

Sí, siempre que exista una licencia de marca o patente, debe constar por escrito y se debe inscribir ante el IMPI.

5. ¿Qué obligaciones tiene el titular de una marca?

Tiene la obligación de usarla en la forma en que se otorgó. En caso que no se use durante 3 años, un tercero puede solicitar la caducidad de la misma.

CASO PRÁCTICO

La “Farmacéutica A” es una sociedad alemana que decide distribuir su producto “Medicamento X” en México. Con tal fin contacta a la “Empresa B”, una sociedad mexicana con la experiencia necesaria para la distribución de medicamentos. Para tales fines celebran un contrato de distribución, en el que se incluye la autorización para el uso de la marca líder de la “Farmacéutica A”. Por desconocimiento de la ley, la “Farmacéutica A” omite registrar la marca del producto líder en México.

Después de 10 años, la “Farmacéutica A” decide constituir una empresa subsidiaria en México, para distribuir sus productos y se encuentra con la sorpresa que la marca ha sido registrada a nombre de la “Empresa B”.

¿Cómo puede “Farmacéutica A” recuperar su marca?

Deberá iniciar un procedimiento de nulidad ante el IMPI, reclamando el uso anterior en México o en el extranjero, o bien que existía una relación de distribución entre “Farmacéutica A” y la “Empresa B”.

¿Cuál es el plazo para el ejercicio de las acciones de nulidad por uso anterior y distribución?

En el caso del uso anterior, son 3 años a partir de la fecha de publicación del otorgamiento de la marca. En el caso del distribuidor no existe plazo para el ejercicio de la acción.

