

Aplicación de medidas en fronteras y la propiedad industrial



28 DE MARZO 2022



Lic. Licé Fabiola Martínez

Responsable del Área y Asociada de
Propiedad Intelectual, Comercio Electrónico
y Protección de Datos Personales.



PROPIEDAD INTELECTUAL

“La Propiedad Intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”.

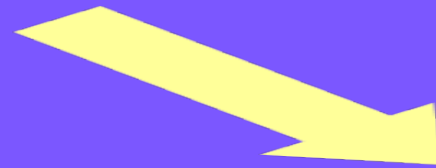
Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten a su titular beneficiarse de su obra o invención y recompensan la creatividad y el esfuerzo humano.



PROPIEDAD INTELECTUAL (Lato Sensu)



Propiedad
Industrial



Derecho
de Autor



PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Invenciones.

Patente;

Modelo de Utilidad;

Diseño Industrial;

Modelo Industrial.

Dibujo Industrial.

Secretos Industriales;

Esquemas de Trazado y Circuitos

Integrados.

Variedades Vegetales

Signos Distintivos.

Marcas:

Propiamente dicha;

Marca Colectiva.

Aviso Comercial;

Nombre Comercial;

Denominación de Origen

DERECHOS DE AUTOR.

Obras:

Obras Literarias y Artísticas

Novelas;

Poemas;

Obras Musicales;

Dibujos;

Obras de Arte;

Pinturas;

Fotografías;

Esculturas;

Programas de Cómputo;

Diseños Arquitectónicos;

Derechos Conexos.

Reservas de derechos.

Patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas





PRINCIPIOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

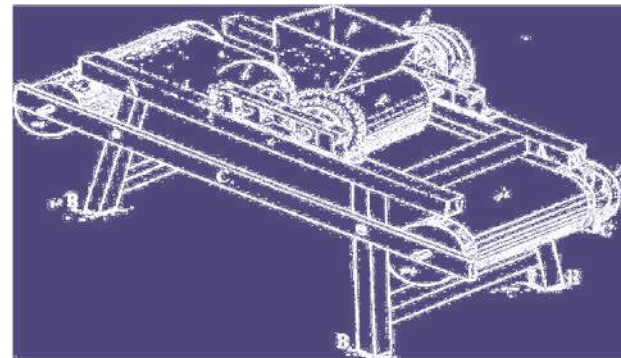
PATENTES

Son títulos que se dan a inventos que demuestren:

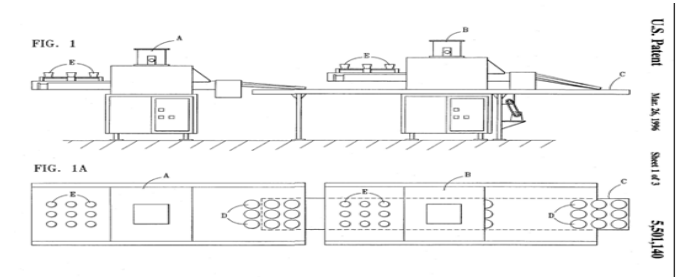
NOVEDAD (a nivel mundial).

ACTIVIDAD INVENTIVA (que no sean obvias las innovaciones para un técnico en el área); y

APLICACIÓN INDUSTRIAL (que tenga utilidad y sea reproducible industrialmente).



Máquina Tortilladora - 1903



Máquina Tortilladora - 1936

FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

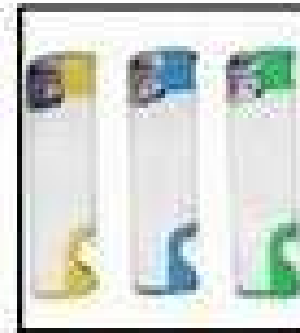
MODELOS DE UTILIDAD

Son registros que se dan a aquellas invenciones referidas a una mejora sustancial a productos ya existentes (herramientas, aparatos o máquinas, mecánicas o eléctricas) y que demuestren: **NOVEDAD** y **APLICACIÓN INDUSTRIAL**.

Algunos ejemplos de modelos de utilidad:



Saca corchos de dos patos



Encendedor con destapador integrado



Memoria USB con destapador integrado

FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISEÑOS INDUSTRIALES



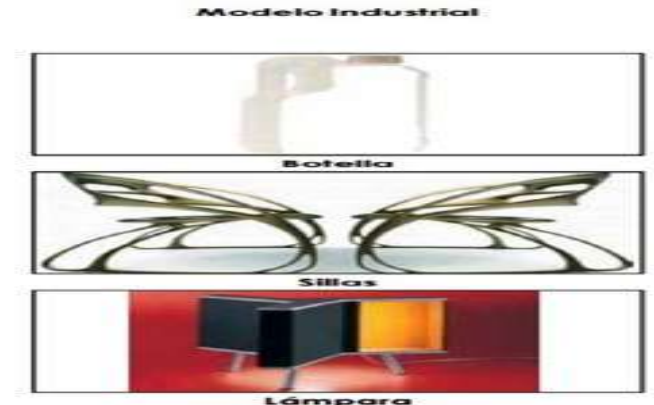
MODELOS INDUSTRIALES.

Se refiere a las formas tridimensionales que le dan apariencia especial a un producto.



DIBUJOS INDUSTRIALES.

Se refiere a la combinación de figuras, líneas o colores que adornan a un producto, con lo que tiene una apariencia especial y propia.



Como podrá observar, los dibujos industriales son bidimensionales y se aplican a diversos objetos; a diferencia de los modelos industriales que son tridimensionales.

FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SIGNOS DISTINTIVOS

- **Marcas**

- a) **Tradicionales**

- Nominativas
- Figurativas
- Mixtas
- Tridimensionales

- b) **No Tradicionales**

- Holográficas
- Olfativas
- Sonoras
- Imagen del producto o servicio (Trade Dress)
- Distintividad **Adquirida** (Secondary Meaning).
- Marcas **Colectivas** y **de Certificación**.

- **Aviso Comercial**

- **Nombre Comercial**

- **Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas**



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCA

CONCEPTO .- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 171 LFPPi).

DISTINTIVIDAD: Susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase dentro del mercado.

FALTA DE USO: Caducidad de marca.



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EJEMPLOS DE LO QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA

- Figuras
- Letras
- Siglas
- Números
- Envolturas
- Formas de envases
- Olores
- Sonidos
- Trade dress
- Nombre propios
- Colores
- Fotografías
- Emblemas
- Títulos de Nobleza
- Pseudónimos



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Nacimiento sobre el derecho de la marca.

Principio de inscripción registral.

Principio de prioridad en el uso.

Se tratan de derechos **constitutivos**.

Quedan protegidas en relación a ciertos productos o servicios **Regla de Especialidad de las Marcas**.

Vigencia: **10 años (Renovables)**.

¿Quién puede registrar una marca?

Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FUNCIONES DE LA MARCA

- **Función indicadora de la procedencia empresarial.**
 - Su fin, es que el consumidor presuma que todos los productos o servicios que porten la marca, tienen el mismo origen empresarial.
- **Función indicadora de la calidad.**
 - Busca que el consumidor encuentre en el producto o servicio portador de la marca, la misma calidad que había apreciado en ocasiones anteriores.
- **Función condensadora de la buena reputación de la marca (*goodwill*).**
 - La marca va adquiriendo reputación a través de la calidad de los productos o servicios que distingue.
- **Función publicitaria.**
 - La marca es el soporte de la publicidad, ya que hay que identificarlo.



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AVISO COMERCIAL

Se considera aviso comercial a las *frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.*

AGUA NATURALMENTE LIGERA

TOMA LO BUENO



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección 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.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán **diez años**, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

Su uso es casi Nulo.



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

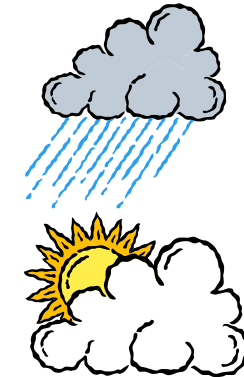
DENOMINACIÓN DE ORIGEN.- Es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DENOMINACIONES DE ORIGEN

- **Factores Naturales:**

- Características del suelo.
- Temperatura.
- Humedad.
- Altura sobre el nivel del mar.
- Clima.



- **Factores Humanos:**

- Tradición.
- Especialización en determinado arte u oficio.
- Utilización de procesos especiales.



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

19 de enero 2020



Las 16 denominaciones de origen mexicanas

Y los tratados internacionales que las protegen



FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INDICACIÓN GEOGRÁFICA.- El nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico

LISTADO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS SOLICITADAS AL IMPI

| | |
|---|-------------------|
| CHILE POBLANO | CHILE |
| PULQUE DE HIDALGO | BEBIDA ALCOHÓLICA |
| XTABENTUN DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN | BEBIDA ALCOHÓLICA |
| DURAZNO CRIOLLO DE CALPAN | FRUTO |
| PERA LECHERA DE CALPAN | FRUTO |
| MANZANA PANOCHERA DE ZACATLÁN | FRUTO |
| MEZCAL DE OAXACA | BEBIDA ALCOHÓLICA |

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Tipos de Acciones Legales
(Ley de Propiedad Industrial y Ley Federal de Derecho de Autor)





MEDIDAS PROVISIONALES LEY ADUANERA

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

XXVIII. Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal...

MEDIDAS PROVISIONALES LEY ADUANERA

ARTICULO 148.- Tratándose de **mercancías de procedencia extranjera** objeto de una resolución de **suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual**, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos:

ACTA CIRCUNSTANCIADA :

- I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
- II. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.
- III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
- IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente

INFRACCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Art. 386

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
Art. 231

Artículo 386.- Son infracciones administrativas:

COMPETENCIA DESLEAL: I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

Artículo 387.- Para efectos del artículo anterior se entenderá por **"USAR"**, de manera enunciativa más no limitativa: **el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.**

MEDIDAS PROVISIONALES ANTECEDENTES

Art. 199 Bis de la anterior Ley de Propiedad Industrial se ajustaba a los parámetros de marcados en el Art. 1716 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), actualmente es el Artículo 20.82 del Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TEMEC),
Artículo 50 del Acuerdo de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

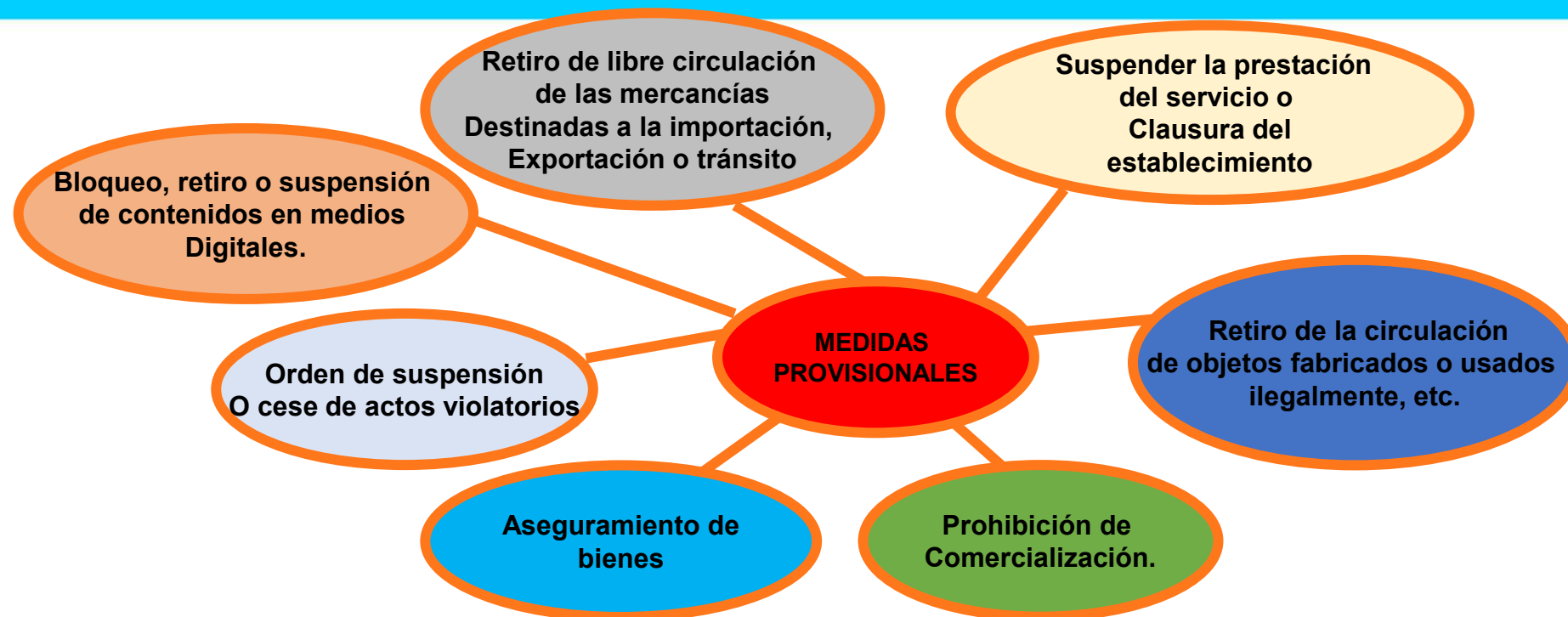


MEDIDAS PROVISIONALES LEYES APLICABLES

- LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
- TRATADOS INTERNACIONALES: TEMEC Y ADPIC.
- CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
- LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
- LEY ADUANERA (Solo para casos de Medidas en Frontera y Medidas en Transbordo).

MEDIDAS PROVISIONALES APLICABLES DE CONFORMIDAD AL ART. 344 DE LFPPI

Artículo 344.- En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:



MEDIDAS PROVISIONALES APLICABLES DE CONFORMIDAD AL ART. 344 DE LFPPI

Artículo 344.- En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

VI.- Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera.



MEDIDAS PROVISIONALES APLICABLES DE CONFORMIDAD AL ART. 344 DE LFPPI

VIII.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, IMPORTADORES y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

En caso de que la persona física o moral a la cual le fueron impuestas las medidas, no acate lo ordenado en las mismas, se hará acreedor a las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley.

El Instituto podrá adoptar de oficio las medidas provisionales previstas en este artículo, de considerarlo procedente.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES ART. 345 LFPP

Exigencias probatorias mínimas para ordenar y levantar las Medidas Provisionales:

I. Acreditar ser el titular del Derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho.
- b) Que la violación a su derecho se inminente.
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable, o
- d) La existencia del temor fundado de que las pruebas se destruyan, se alteren, se pierdan o se oculten.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES ART. 345 LFPP

- II.- **Otorgue fianza o billete de depósito** suficiente para responder por la afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.
- III.- **Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos físicos o plataformas digitales** con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos que protege esta Ley.

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES ART. 345 LFPPI

ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO (Condiciona la admisibilidad de las medidas):

- La no contravención a las disposiciones de orden público,
- Que no afecte al interés general.
- Se tomará en cuenta la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada.

ANÁLISIS DEL PELIGRO EN LA DEMORA:

La autoridad administrativa analizará si el peligro sería susceptible de agravarse e incluso de transformarse en daño irreparable.

La medida no elimina el peligro, únicamente da tiempo a la autoridad para resolver el asunto y avanzar en las etapas procesales, evitando que se sigan violando los derechos del titular.



CONTRAFIANZA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES ART. 346 LFPPI

CONTRAFIANZA: la otorga el posible infractor para garantizar los posibles daños que le pueda causar al solicitante de las Medidas Provisionales.

Levantamiento de las Medidas Provisionales, el IMPI deberá:

- a) Analizar la apariencia del buen derecho.
- b) Que no se afecte el orden público y el interés general.
- c) Que la afectación no sea mayor al presunto infractor que al que solicitó las Medidas Provisionales.



PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES.

10 DÍAS PARA QUE EL POSIBLE INFRACTOR PRESENTE LAS OBSERVACIONES QUE TUVIERE, POR LO QUE EL IMPI PODRÁ MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS OBSERVACIONES QUE LE PRESENTEN.

FIANZA Y CONTRAFIANZA deberán estar vigentes durante el tiempo que dure el procedimiento administrativo.



LIMITACIÓN A LAS MEDIDAS PROVISIONALES ART. 353 LFPPI

- EVITAR LA VIOLACIÓN DE SECRETOS INDUSTRIALES.
- EVITAR ACTOS QUE CONSTITUYAN COMPETENCIA DESLEAL.
- LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES ÚNICAMENTE SE DEBERÁ UTILIZAR EN LOS PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE, POR LO QUE ESTÁ PROHIBIDO USARLA, DIVULGARLA O COMUNICARLA A TERCEROS.

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE DE MEDIDAS PROVISIONALES POR LAS AFECTACIONES CAUSADAS AL POSIBLE INFRACTOR ART. 349 LFPPI

I.- La resolución definitiva sobre el fondo de la controversia **declare que no existió violación ni amenaza de violación** a los derechos del solicitante de la medida, y

II.- Se haya solicitado una medida provisional y **no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción** ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de **veinte días** contados a partir del día hábil siguiente a la ejecución de la medida.



IMPLEMENTANDO EL COMERCIO EXTERIOR COMO



**HAGAMOS
UN TRUQUE**

LIC. LICÉ FABIOLA MARTÍNEZ CUÉLLAR

Insurgentes Sur 1763, piso 4, oficina B Col. Guadalupe Inn,
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01020, CDMX, México

Tel. (5255) 5523.35.66

Tel. (5255) 5536.40.85

www.crfabogados.com.mx

CR&F
ABOGADOS
CERVANTES URBAN, ROSAS TORRES &
FLORES VALENZUELA





IMPLEMENTANDO EL COMERCIO EXTERIOR COMO

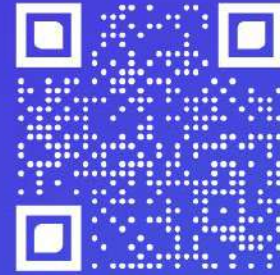


¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

TLC MAGAZINE MÉXICO

HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



www.tlcmagazinemexico.com.mx

contacto@tlcmagazinemexico.com.mx

