

Políticas de Cumplimiento Empresarial en Propiedad Intelectual

Corporate Intellectual Property Compliance Policies



Mtro. Enrique U. Alcázar Córdova





Mtro. Enrique U. Alcázar Córdova

SEMBLANZA

Referente e impulsor en desarrollo, expansión empresarial, aceleración y estructuración de franquicias y negocios. Promotor de la cultura al respeto y protección de la Propiedad Intelectual. Presidente de Grupo Alcázar & Compañía, firma que fundó en 1994. Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Franquicias en CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Tesorero del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cábamo. Socio para México de Front Consulting International (FCI) principal red internacional de consultoría en franquicias. Integrante del Grupo de Trabajo Antipiratería, establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Promotor de Gira Emprendimiento, Expansión de Negocios y Franquicias, acercando a empresarios e inversionistas de todo el país. Miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) y de la International Franchise Association (IFA). Abogado con especialidad en Alta Dirección, Business Law, Propiedad Intelectual, Franchise Management y Ecosistemas Emprendedores. Catedrático a nivel posgrado y maestría en Instituciones de primer nivel como UP, ITAM y ANÁHUAC. Consejero editorial, articulista, expositor y conferencista en medios y foros nacionales e internacionales. Ha sido Árbitro del Instituto Nacional del Derecho de Autor INDAUTOR; Fundador y Presidente del Comité de Asuntos Interdisciplinarios en AMPPI; Jurado del Premio Nacional Emprendedor (INADEM) y del Premio Nacional de Calidad (SE) y Presidente de Consejo de RISATERAPIA A.C.

RESUME

Leader and promoter in development, business expansion, acceleration and structuring of franchises and businesses. Promoter of the culture of respect and protection of Intellectual Property. President of Grupo Alcázar & Compañía, a firm he founded in 1994. Vice President of Intellectual Property and Franchising at CONCANACO SERVYTUR. Founder and Treasurer of the Mexican Cannabis and Hemp Council. Partner for Mexico of Front Consulting International (FCI), the main international franchise consulting network. Member of the Anti-Piracy Working Group, established by the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI). Promoter of the Entrepreneurship, Business Expansion and Franchise Tour, bringing together entrepreneurs and investors from all over the country. Member of the Mexican Franchise Association (AMF), the Mexican Association for the Protection of Intellectual Property (AMPPI) and the International Franchise Association (IFA). Lawyer specializing in Senior Management, Business Law, Intellectual Property, Franchise Management and Entrepreneurial Ecosystems. Professor at postgraduate and master's level in first level institutions such as UP, ITAM and ANÁHUAC. Editorial advisor, columnist, speaker and lecturer in national and international media and forums. He has been Arbitrator of the National Institute of Copyright INDAUTOR; Founder and President of the Interdisciplinary Affairs Committee in AMPPI; Jury of the National Entrepreneur Award (INADEM) and the National Quality Award (SE) and Chairman of the Board of RISATERAPIA A.C.

RESUMEN

La falta de cultura, respeto y protección de la propiedad intelectual han hecho que el tema de propiedad intelectual no siempre se vincule o relacione directamente con el Compliance, por lo que existe claramente la necesidad de implementar buenas prácticas, políticas y protocolos de cumplimiento para el cumplimiento empresarial, un tema que punto a punto el autor nos explica en este artículo.

SUMMARY

The lack of culture, respect and protection of intellectual property means that the issue of intellectual property is not always linked or directly related to compliance. Therefore, there is a clear need to implement good practices, policies and compliance protocols for business compliance, a topic that the author explains point by point in this article.



A pesar de su gran relevancia en el mundo empresarial y del valor que representan hoy los activos intangibles, en tanto son originales, distintivos o innovadores, el tema de la propiedad intelectual no siempre se vincula o relaciona directamente a buenas prácticas o compliance, quizá como causa de la falta de cultura tanto en el respeto, como en la protección y defensa de estos derechos.

La propiedad intelectual forma parte del catálogo de derechos humanos de segunda generación que integran derechos económicos, sociales y culturales, cuyo objetivo fundamental es garantizar el bienestar económico, acceso al trabajo, la educación y la cultura; se encuentran reconocidos en la Constitución Mexicana, en el artículo 28, que garantiza la libre competencia, prohíbe los monopolios y reconoce privilegios a autores, artistas, inventores y perfeccionadores.

Despite its great relevance in the business world and the value that intangible assets represent today, as long as they are original, distinctive or innovative, the subject of intellectual property is not always linked or directly related to good practices or compliance, perhaps due to the lack of culture of respect, protection and defense of these rights.

Intellectual property is part of the catalog regarding the second generation of human rights, which integrates economic, social and cultural rights, which is fundamental objective is to guarantee economic welfare, access to work, education and culture. They are recognized in the Mexican Constitution in article 28, which guarantees free competition, prohibits monopolies and recognizes privileges to authors, artists, inventors and improvers.



Cuando hablamos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo específicamente a la creatividad e inventiva del ser humano que son claros motores del desarrollo personal, social, cultural, tecnológico y económico, mismos que se clasifican o agrupan por una parte en derechos de autor y derechos conexos, que son administrados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y por la otra en derechos de propiedad industrial que incluye marcas y otros signos distintivos, así como patentes de invención y derechos vecinos como por ejemplo las variedades vegetales o los secretos industriales, administrados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).



Las empresas hoy día deben desarrollar políticas claras y protocolos para, entre otros:

- I. Identificar su portafolio de derechos de propiedad intelectual, incluyendo signos distintivos, creaciones novedosas, obras e información propietaria, privilegiada y confidencial, identificando aquellos sobre los cuales cuenta ya con protección y aquellos cuya protección es insuficiente, deficiente o nula.
- II. Evaluar la viabilidad de protección respecto de todos sus elementos originales, distintivos o innovadores para buscar asegurar, por una parte, su derecho exclusivo a usar y explotar los mismos, y por la otra, para evitar el vulnerar o invadir derechos de terceros, al usar elementos protegidos o propiedad de alguien más.
- III. Realizar acciones concretas de protección, registro, adopción de medidas, publicación o patentamiento de sus derechos, bajo una estrategia de actualización permanente y proyección del negocio.
- IV. Mantener vigente y activo su portafolio de derechos, asegurando su titularidad, uso, vigencia, renovaciones, anualidades, acceso restringido y otras medidas, según sea el caso.
- V. Valuar e incorporar a su capital social sus activos intangibles, reconociendo su valor, considerando el impacto patrimonial, financiero y fiscal que éstos tienen para la organización.
- VI. Monitorear sus contenidos y publicaciones, especialmente digitales; así como uso de programas de software, para evitar la violación de derechos a terceros.
- VII. Implementar, en caso de ser necesario y procedente, las acciones necesarias para defender sus derechos ya sean extrajudiciales, administrativas, mercantiles o penales, incluyendo medidas en frontera.

When we talk about intellectual property we are referring specifically to the creativity and the ability to innovate of the human being, which are clear engines of personal, social, cultural, technological and economic development. These are classified or grouped on one hand in copyrights and related rights, which are administered by the National Copyright Institute (INDAUTOR for its Spanish acronym). On the other hand, industrial property rights, which include trademarks and other distinctive signs, as well as invention patents and neighboring rights such as plant varieties or industrial secrets, are administered by the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI for its Spanish acronym).

Companies today must develop clear policies and protocols to:

- I. Identify their portfolio of intellectual property rights, including distinctive signs, innovative creations, works and proprietary, privileged and confidential information, identifying those for which it already has protection and those for which protection is insufficient, deficient or non-existent.
- II. Evaluate the feasibility to protect all their original, distinctive or innovative elements; seek to ensure the exclusive right to use and exploit them, and to also, to avoid infringing or invading the rights of third parties by using protected elements or those owned by someone else.
- III. Carry out certain actions to protect, register, adopt measures, publish or patent the rights, under a strategy of permanent updating and business projection.
- IV. Maintain the portfolio of rights in force and active, ensuring its ownership, use, validity, renewals, annuities, restricted access and other measures, as the case may be.
- V. Valuate and incorporate intangible assets to the capital stock, recognizing their value, and considering the equity, financial and tax impact they have for the organization.
- VI. Monitor its contents and publications, especially digital ones, as well as the use of software programs, in order to avoid infringement of third party rights.
- VII. Implement, if necessary and appropriate, the necessary actions to defend the rights, whether extrajudicial, administrative, commercial or criminal, including border measures.

A pesar de los distintos esfuerzos para combatir la piratería y otras conductas ilícitas en materia de propiedad intelectual por parte de autoridades encabezadas por el IMPI, involucrando a cámaras, asociaciones y organismos empresariales y profesionales del sector privado, para lo cual incluso se ha creado un grupo antipiratería que opera ya hace un par de años; existe por una parte una gran falta de cultura por parte de los usuarios respecto de los derechos de propiedad intelectual y consecuentemente no se respetan y se vulneran los mismos, actividad que ha crecido de forma importante con el uso de medios digitales; por otra parte, hay grupos delictivos que operan en la ilegalidad e informalidad y que encuentran en la piratería, falsificación y mercado gris una muy redituable actividad que, por si fuera poco, se vincula íntimamente con lavado de dinero y afecta no sólo a la recaudación, sino que daña fuertemente a empresarios, creadores, inventores, autores y en general a la economía del país.

Claramente el tema de propiedad intelectual es uno de los grandes focos en temas de cumplimiento, tanto para las empresas como para los países. De hecho, en la negociación del recientemente suscrito Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el capítulo de Propiedad Intelectual fue de las más álgidas y complejas; a partir de su publicación hubo distintas reformas en la legislación nacional relativas a la propiedad intelectual, desde el Código Penal Federal, la Ley Federal de Derechos de Autor, e incluso la abrogación de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente desde 1991, para ser sustituida por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Vemos entonces claramente la importancia de implementar buenas prácticas, políticas y protocolos de cumplimiento dentro de las empresas, como parte de su actividad cotidiana, para asegurar, identificar, proteger, valorar y defender sus derechos de propiedad intelectual, con la consecuente generación de riqueza, impacto patrimonial, financiero y fiscal.



Despite many efforts to fight against piracy and other illegal measures regarding intellectual property carried out by authorities led by the IMPI, involving chambers, associations and business and professional organizations of the private sector, for which even an anti-piracy group has been created and has been operating for a couple of years, there is a great lack of culture from users regarding intellectual property rights. Consequently, these rights are not respected and often violated, an activity that has grown significantly with the use of digital media. On the other hand, there are criminal groups that operate illegally and informally and that find in piracy, counterfeiting and gray market a very profitable activity that is intimately linked to money laundering and affects not only the collection, but also strongly damages entrepreneurs, creators, inventors, authors and in general the economy of the country.

Clearly, the intellectual property issue is one of the greatest focal points in compliance issues, both for companies and for countries. In fact, in the negotiation of the recently signed Treaty between Mexico, the United States and Canada (USMCA), the negotiation of the Intellectual Property chapter was one of the most critical and complex. Since its publication, there have been several reforms to the national legislation related to intellectual property, from the Federal Criminal Code, the Federal Copyright Law, and even the abrogation of the Industrial Property Law, in force since 1991, to be replaced by the new Federal Law for the Protection of Industrial Property.

We can clearly see then the importance of implementing good practices, policies and compliance protocols within our companies as part of their daily activity in order to ensure, identify, protect, value and defend their intellectual property rights, with the consequent generation of wealth, equity, financial and tax impact.

