

**PROPIEDAD
INTELLECTUAL**





Propiedad Intelectual

El área de Propiedad Intelectual brinda asesoría en la protección de la Propiedad Intelectual que incluye consultoría, litigio de patentes, marcas, diseño industrial, modelos de utilidad, y derechos de autor. Adicionalmente, incluye la elaboración de contratos de en material de Derechos de Autor, cesión de derechos, así como licencias, desarrollo de software, hosting, outsourcing, distribución, alianzas estratégicas, y co-branding. Además nuestros expertos son capaces de desarrollar estrategias de

manejo de propiedad intelectual fiscalmente eficientes, así como asesorar a los clientes en la transmisión de propiedad intelectual en sus contratos y en transacciones como fusiones, escisiones y cambio de denominación o razón social.

Nuestra practica también incluye asesoramiento en Privacidad de Datos incluida la revisión y auditoria de políticas y procedimientos y la representación ante las autoridades nacionales.



Principales industrias que atendemos

El área de Propiedad Intelectual tiene experiencia asesorando a clientes en las industrias de: ciencias de la vida, cuidado de la salud, manufactura automotriz, autopartes, alimentos y bebidas, comercio al menudeo (retail), turismo, ocio, energía, tecnologías de información, entre muchas otras.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- » Diseñamos una estrategia legal para representar a las compañías farmacéuticas en interacciones con las autoridades reguladoras en casos de seguridad de medicamentos, incluyendo falsificaciones, venta de muestras y robo.
- » Nuestra firma analizó y diseño la estrategia legal para una inversión conjunta con un importante fabricante mexicano de alambres de acero, lo que implica la incorporación de una entidad legal y el establecimiento de una planta de fabricación en territorio mexicano. Este asunto ha requerido un extenso análisis legal y técnico de las implicaciones de la tecnología de la información y la transferencia de tecnología; así como una estrategia muy precisa para acciones previas al cierre y posteriores, necesarias para proteger el conocimiento del cliente y los activos de información para ser segregados y migrados a un entorno de información compartida.
- » Brindamos asesoría y representación legal en las negociaciones para establecer una inversión conjunta con un importante distribuidor de tequila en México y garantizar los derechos de comercialización bajo estrictas normas sobre el uso de las denominaciones de origen. Este asunto es relevante porque representa el cumplimiento a una decisión arbitral dictada en USA respecto el uso y explotación de una marca para tequila. El "joint-venture" y el nuevo contrato de regalías, es el resultado de varios análisis jurídicos complejos y negociaciones con contrapartes del cliente, con la intención de aprovechar de la mejor manera el uso de la marca y la explotación de los derechos derivados de la denominación de origen para el tequila.
- » Sánchez Devanny asesoró y representó a uno de los principales productores en el mundo de este tipo de bebidas alcohólicas en las diversas mesas de trabajo y en las arduas negociaciones con autoridades y fuertes competidores en la industria vitivinícola en México. El objetivo era asegurar la adecuada inclusión de conceptos y definiciones en la NOM que protege la naturaleza del producto y la denominación "Brandy", en concordancia con los tratados internacionales y leyes relacionadas en otras jurisdicciones (principalmente España y la UE). Este asunto es relevante porque implicó un exhaustivo análisis del ordenamiento legal vigente en México, de las directrices y lineamientos internacionales obligatorios para México en comparación con la propuesta de modificación de la NOM que pretendía la elaboración de un "Brandy", con insumos que no eran legítimos según el método tradicional de destilería de 100% de uva.
- » Asesoramos a una de las compañías líderes en telecomunicaciones en México y Estados Unidos en el análisis, diseño e implementación de políticas de protección de intangibles de acuerdo con la legislación mexicana. Este asunto es relevante porque implica un extenso análisis legal de la actual plataforma de protección de derechos de propiedad

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

intelectual del cliente, las normas internacionales aplicables, así como la anticipación de las mejores prácticas para futuros requisitos de cumplimiento, a la luz de las enmiendas anunciadas y la promulgación de leyes relacionadas en México. En particular, en lo que respecta a los requisitos de perfil y posición de un funcionario local encargado de la protección de datos y sus implicaciones en la organización interna, así como los procedimientos internos para el ejercicio de los derechos de los interesados y los posibles procedimientos oficiales de verificación.

- » Realizamos un análisis legal de la naturaleza y el alcance de un concurso de videojuegos masivo organizado por la empresa, para determinar si era necesario la obtención de un permiso de la autoridad federal para llevar a cabo el concurso en la Ciudad de México. Este asunto es relevante porque implicó el correcto análisis de la legislación, precedentes judiciales y criterios gubernamentales vigentes, para proteger las actividades del cliente y brindar certidumbre jurídica, ya que la dinámica del concurso incluía elementos innovadores de aleatoriedad no reconocidos en las disposiciones mexicanas. Las conclusiones de este caso, junto con la consulta a las autoridades federales involucradas, sirven de precedente para competiciones similares desde una perspectiva regulatoria.
- » Sánchez Devanny brinda asesoría legal para el análisis, diseño e implementación de estrategias legales a largo plazo para proteger los secretos industriales de los clientes, así como los activos de Propiedad Intelectual transferidos como consecuencia de un "joint-venture" con un importante proveedor mexicano de concreto. Este asunto es relevante porque requiere de un análisis jurídico exhaustivo y de soluciones innovadoras que permitan a nuestro cliente divulgar y compartir información técnica y "know how" bajo una plataforma legal que garantice un ambiente organizado y controlado para un proyecto a largo plazo (construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México).
- » Brindamos asesoría legal para el diseño e implementación de una estrategia de protección de los activos de marca y otros bienes de Propiedad Intelectual relacionados con una comunidad residencial exclusiva en Los Cabos, Baja California. El asunto es relevante por la extensión geográfica del proyecto y la inversión del cliente en el desarrollo inmobiliario. Este caso ha demostrado ser un proyecto

desafiante porque requiere soluciones legales innovadoras para asegurar los registros de marcas y otros registros de Propiedad Intelectual, en vista de varios precedentes de registro encontrados por el IMPI como impedimento. Nuestra postura es de cuestionamiento a los criterios de examen de la marca que actualmente aplica la autoridad con el objetivo de cambiar las normas sistemáticas que obstaculizan, en lugar de alentar, la evolución del sistema de marcas en México.

- » Representamos a una compañía en una serie de instancias contenciosas administrativas con el objetivo de cancelar un certificado de registro de derechos de autor que abarca obras de arte folclórico de culturas indígenas de la región sur de México. El certificado de derechos de autor fue utilizado por la parte contraria para reclamar la falsificación contra el cliente en una investigación criminal fraudulenta. Este asunto es relevante debido al análisis y la investigación legal requerida para apoyar el carácter folclórico de las obras de arte involucradas, ya que éstas no están claramente identificadas o documentadas en México, por lo que hay muy pocos precedentes judiciales que impliquen defensa y libre uso de elementos folclóricos de la cultura mexicana. El tribunal administrativo correspondiente ha dictado una sentencia que establece un precedente muy importante en la materia, ya que establece las directrices para demostrar que un tercero se apropia indebidamente de las obras de arte folclóricas (derechos de propiedad) a la explotación privada, así como los criterios aplicables para el libre uso de tales obras de arte. Esta materia modifica sustancialmente las normas del INDAUTOR para el examen y concesión de certificados de derechos de autor.
- » Representamos a un cliente en las negociaciones actuales con un distribuidor mexicano, para resolver una disputa derivada de la apropiación indebida y uso no autorizado de la Propiedad Intelectual del cliente, como parte de las condiciones para la modificación de una plataforma de "joint-venture" existente. Es importante porque la naturaleza de la Propiedad Intelectual malversada se refiere no sólo a las marcas, sino también a la información confidencial y secretos industriales, que deben permanecer protegidos mientras se implementa una estrategia de defensa precisa. Estamos trabajando en desarrollar una estrategia de protección que permita que las negociaciones continúen, pero también para hacer cumplir adecuadamente los derechos de Propiedad Intelectual del cliente si es necesario.



Nuestros especialistas en Propiedad Intelectual

Nuestro equipo en Propiedad Intelectual está conformado por abogados con amplia experiencia, con el debido apoyo de expertos en campos técnicos tales como química, biología e ingeniería automotriz.

Juan Luis Serrano Leets

Juan Luis dirige la práctica de Propiedad Intelectual. Tiene más de 14 años de experiencia trabajando en una combinación de Propiedad Intelectual y Ciencias de la Vida, tanto en bufetes de abogados como el ex director legal de la división mexicana para una farmacéutica multinacional. Dirige nuestro equipo de PI/Privacidad de Datos con una fuerte participación en el grupo industrial de Ciencias de la Vida. Juan Luis ha actuado como asesor legal en casos que han dado forma al paisaje actual que regula las interacciones entre las autoridades reguladoras y la Propiedad Intelectual en México, en cuestiones tales como el vínculo y la exclusividad regulatoria. Juan Luis también tiene amplia experiencia asesorando a empresas y asociaciones industriales en temas de Propiedad Intelectual y Política Regulatoria actuando como principal punto de contacto con las autoridades relevantes. También dirigió varias estrategias de litigio para patentes, marcas, y otras formas de derecho de Propiedad Intelectual. También ha liderado los esfuerzos para armonizar las políticas globales de privacidad de datos con los requisitos legales locales, y proporcionando asesoramiento general sobre estos temas.

Como principales casos representativos, Juan Luis ha actuado como asesor de varias compañías multinacionales en acciones de litigio para obtener la exclusividad de datos regulatorios para productos de pequeñas moléculas y productos biológicos basados en disposiciones de tratados internacionales, actuando ante los tribunales federales.

También redactó las primeras acciones constitucionales para asegurar la inclusión del uso de la fórmula y las patentes de polimorfía en la Gaceta Mexicana que finalmente llevó a una revisión en la Suprema Corte.

Juan Luis representó a una gran cadena multinacional de comida rápida en varios casos de litigio para hacer cumplir los derechos de marca y logró anular un criterio sobre la similitud de marcas en IMPI.

Además presento un desafío exitoso en una determinación del Consejo General de Salud con respecto a las reglas de adquisición de ciertos medicamentos gastrointestinales.

Contacto

Juan Luis Serrano Leets – Socio
jlserrano@sanchezdevanny.com

¿Quiénes somos?

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales.

Nuestras relaciones van más allá

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada. Así construimos relaciones duraderas que van más allá de un simple contrato de prestación de servicios temporal. Hoy en día continuamos asesorando a clientes que nos han brindado su confianza desde que Jorge Sánchez Devanny fundó la firma en 1996 con la visión de ser un aliado de negocio de sus clientes.

Experiencia y creatividad

Nuestros clientes reconocen el talento y la experiencia de nuestros abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los casos, además de una sólida participación en Sánchez Devanny, posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio mundial así como cargos en diferentes niveles de Gobierno. Nuestro equipo reúne un inigualable equilibrio de experiencia y dinamismo en la creación de soluciones para nuestros clientes, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar caminos diferentes.

Con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, además de varias alianzas estratégicas en todo el mundo, la firma se encuentra perfectamente posicionada para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los clientes, acortando la distancia entre nosotros y nuestros clientes. Nuestros servicios se prestan de manera eficiente, profesional, rentable y oportuna, teniendo siempre presente que, como abogados, somos facilitadores de negocios para nuestros clientes y debemos mantener un enfoque proactivo y preventivo.

Ubicación

Ciudad de México:

Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Monterrey:

José Clemente Orozco #335 Piso 4
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

Querétaro:

Av. Antea #1090 Piso 2 Int 206
Col. Jurica
Querétaro, Qro
T. +52 (442) 296 6400



www.sanchezdevanny.com

© Sánchez Devanny ® | Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; Laboral, Seguridad Social, y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía y Recursos Naturales; Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos de Solución a Controversias; Ciencias de la vida; Competencia Económica; Mercado de Capitales; Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria; Litigio Administrativo Estratégico y Datos Personales y de Tecnologías de la Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética, entre otras.