

## Licenciamiento Efectivo | *Effective Licensing*

OCTUBRE 2015 | OCTOBER 2015

Los titulares de patentes o registros de un signo distintivo (marca), deben ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como con arreglo a los tratados internacionales que hacen referencia al uso y explotación de patentes y marcas.

No es ajeno escuchar a diversos titulares de registros de signos distintivos (marcas) expresar que ya no deben preocuparse por su marca sino “hasta dentro de diez años, para la renovación”. Sin embargo se debe estar consiente que la responsabilidad por ser titular de una marca o patente inicia con el otorgamiento de su registro.

En este sentido, sí por decisión personal o atendiendo a recomendaciones de asesores contables, financieros o legales (no especializados), la titularidad de una marca o la causahabencia de una patente, se obtuvo a nombre de una persona física o jurídica, es importante analizar si ésta es quien efectivamente hace uso y lleva a cabo la explotación comercial de los derechos obtenidos.

En caso de que estos derechos no hayan sido correctamente utilizados por su titular o se encuentren ociosos (sin explotación comercial) podrían causar que terceros que acrediten tener interés jurídico generen la pérdida del derecho por inadecuado uso o la obtención de licencias obligatorias (en caso de patentes) a su titular mediante procedimientos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, *p.e.* la solicitud de declaración administrativa de caducidad, para el caso de las marcas.

Por lo que para evitar poner en entredicho estos activos intangibles, que algunas veces llegan a ser los más valiosos de la empresa, y donde, una vez notificado el titular de la actividad contenciosa, suele ser complicado obtener las pruebas fehacientes para acreditar el uso y explotación comercial.

Ante tales riesgos, resulta indispensable contar con óptimos esquemas de licenciamiento; mediante la celebración e inscripción de contratos de licencia que se adapten a la medida de las actividades de la empresa; por medio de los cuales se acredite el uso y explotación comercial efectivos de la patente o del signo distintivo.

Por lo anterior *Ramos, Ripoll & Schuster*<sup>®</sup> ha desarrollado un Programa de Licenciamiento Eficiente (“PLE”). Nuestro PLE consiste en llevar a cabo los siguientes pasos:

 REVISIÓN  ANÁLISIS CONJUNTO  REDACCIÓN DE CONTRATO  SEGUIMIENTO

**Paso 1. REVISIÓN.** Realizamos una revisión de todos los derechos de Propiedad Industrial utilizados por la empresa y elaboramos un dictamen con la situación real de cada uno.

The owners of patents or trademarks have to comply with the obligations that such rights imply, and which are established in the Mexican Intellectual Property Law (“IP Law”) and its Regulation, as well as in accordance with the international treaties which deal with the use and exploitation of patents and trademarks.

Quite often trademark owners believe that they must not pay attention to their trademarks for the following ten years after completing registration, when the renewal date is due. Nevertheless, this idea is quite unfortunate due to the fact that the responsibility of the owner of a trademark begins precisely with the registration.

In this sense, if the ownership of the trademark or the title of the patent was requested in representation of another person or by a company (as a result of non-specialized recommendation), it is important to analyse if the owner / holder is the person who effectively uses the patent or the trademark.

In case these rights have not been properly used by its owner or holder, or these rights remain idle (non-commercially used) this might cause, by third parties which demonstrate legal interests in the trademark or patent, the loss of rights (due to the non-adequate use in commerce) or the obligation to execute *obligatoires* licensing agreements. This loss of rights is possible under the IP Law by the procedures known as “request of invalidity” and “request of expiration”.

In order to protect the trademarks and patents of the company (that sometimes are the most valuable assets of a company) there are several acts that should be done to reduce this risk, especially considering that once a suit of this kind is filed by a third party is difficult to obtain the evidence to demonstrate the proper use of the patent and/or the trademark.

Therefore, it is quite important to have proper licensing schemes through the execution in writing and registration (before IMPI) of these agreements. A proper licensing agreement could avoid the expiration of the property rights of trademarks and patents.

Due to the above, *Ramos, Ripoll & Schuster*<sup>®</sup> has developed a Due Licensing Program (“DLP”). Our DLP consists in the following steps:

 Due Diligence  Joint Analysis  Contract Drafting  Follow Up

**Step 1. DUE DILIGENCE.** Through the examination of the property rights used by the Company, we elaborate a due diligence report including the actual status of each one of those rights.

**Paso 2. ANÁLISIS CONJUNTO.** En colaboración con los asesores financieros y/o contables de la empresa analizamos la conveniencia de establecer contraprestaciones, así como el monto y la temporalidad de las mismas.

Asimismo, analizamos la conveniencia de establecer exclusividad respecto del uso del derecho, así como la conveniencia de otorgar facultades al licenciataria de defensa en procedimientos contenciosos.

**Paso 3. REDACCIÓN DE CONTRATO.** Tomando en consideración los pasos anteriores, la situación real de cada intangible, así como las preocupaciones y necesidades de la empresa, nuestro equipo prepara el contrato de licencia y realiza su inscripción ante el IMPI, para que surta efectos contra terceros.

**Paso 4. SEGUIMIENTO.** Aunado a lo anterior nuestro equipo realiza seguimientos periódicos en torno al cumplimiento, renovación, uso y actualización de datos respecto de los contratos de licencia celebrados. Asimismo, es importante, por lo menos cada tres años, presentar pruebas de uso ante el IMPI.

Con nuestro PLE, una vez establecidos los controles previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, se logra acreditar el uso adecuado de los derechos de propiedad industrial de las empresas y a su vez se logra evitar situaciones en las que éstos se vean comprometidos.



Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual.

**Rafael Raya Lois**  
[rraya@rrs.com.mx](mailto:rraya@rrs.com.mx)

**J. Rafael Amador Espinosa**  
[ramador@rrs.com.mx](mailto:ramador@rrs.com.mx)

**Karen I. Torres López**  
[ktorres@rrs.com.mx](mailto:ktorres@rrs.com.mx)

NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.

**Step 2. JOINT ANALYSIS.** In collaboration with the financial experts of the company and / or the accounting experts of the company, we analyse the convenience of establishing royalties, and we define its amount and duration.

Additionally, we analyse the convenience of establishing exclusivity on the use of the patent or trademark, such as the convenience of permit to the licensee the opportunity to legally defend the title.

**Step 3. CONTRACT DRAFTING.** Considering the previous steps, we define the current situation of each intellectual property right, and the necessities of the company. Then our Intellectual Property Team drafts the licensing contracts and completes the registration process before IMPI.

**Step 4. FOLLOW UP.** Our Intellectual Property Team makes revisions of the execution, renewal, use and actualization of the licensing contracts after its registration periodically. It is important to take into account to submit evidence of this use before IMPI at least every three years.

With our DLP, and once the company had established the IP Law controls, the company is able to prove the correct use of its titles of Intellectual Property and avoid any possible risk of expiration.



For additional information in this regard, please contact any of the members of our Intellectual Property Law Practice Team.

IMPORTANT NOTE: The information here contained is of general nature and for informative purposes only. Please consider that what is here stated does not apply circumstances of any individual or entity. We strongly recommend not performing any activity based on this information without the professional assistance of our lawyers considering your particular circumstances.

### Nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:

Protección de Invenciones, Marcas y Avisos Comerciales	Protección de Derechos de Autor
Contratos de Franquicia	Asesoría en Denominaciones de Origen
Protección de Secretos Industriales	Preparación y negociación de Contratos relacionados con Propiedad Industrial, entre otros
Auditorías de Propiedad Industrial	

### Our Intellectual Property Law Practice Team can gladly assist you in the following areas:

Invention and Trademark protection	Copyright protection
Franchising Agreements	Appellation of Origin advice
Trade Secret protection	Drafting and negotiation of Intellectual Property Law Agreements, among others
Intellectual Property Due Diligence	

**GUADALAJARA** | JESÚS GARCÍA NO. 2945 PISO 2, PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. +52 (33) 3682 9539 + 52 (33) 3673 8639

**MÉXICO** | PASEO DE LA REFORMA NO. 516, LOMAS DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 11000, MÉXICO, D.F. + 52 (33) 1518 0445 + 52 (55) 6823 3004

**VERACRUZ** | RIO PAPALOAPAN NO. 117 1ER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, XALAPA, VERACRUZ, 91069, + 52 (22) 8817 6030

**HOUSTON** | 21 WATERWAY AVENUE, SUITE 300, THE WOODLANDS, TEXAS, 77380 + 281 362 2768 EXT. 2768 F. + 281 362 274

**RRS.COM.MX**

D.R. © Derechos Reservados 2015 RRS Abogados, S.C. – México

Fotografía: [Meredith Atwater for open-source.com](https://www.flickr.com/photos/meredith-atwater/) © Se realizó una adaptación en la fotografía.