

PROPIEDAD INTELECTUAL

Posición de fortaleza

Empresas de Texas y de todo el país recurren a Cox Smith en búsqueda de estrategias integradas de propiedad intelectual que reflejen los puntos fuertes de nuestro bufete en el comercio general, los litigios, el derecho internacional y el derecho tributario.

Asesoramos a empresas de tecnologías emergentes, líderes en el mercado medio con ventas de entre \$100 millones y \$2 mil millones, y a multinacionales globales respecto de sus marcas comerciales, patentes, litigios de propiedad intelectual y necesidades de administración de la cartera de propiedad intelectual. Nuestros principales puntos fuertes son la administración de marcas comerciales globales y los asuntos relacionados con Internet.

Nuestros abogados se interesan de manera genuina por nuestros clientes y trabajan constantemente con el personal de marketing, fabricación e investigación y desarrollo de los clientes para estar al corriente de los desarrollos de la industria y las estrategias comerciales. Y con un equipo de casi una docena de abogados de propiedad intelectual y un agente de patentes que posee un doctorado, muchos de los cuales están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU., poseemos los recursos técnicos para ajustarnos a nuestros conocimientos comerciales.

Algunas de las empresas más grandes del sudoeste son clientes nuestros en el ámbito de la propiedad intelectual, incluidos los líderes del mercado medio en telecomunicaciones, servicios de marketing e Internet, bebidas, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y programas de computadoras. También trabajamos activamente con muchas empresas pequeñas que se encuentran en crecimiento, generalmente a través de programas incubadores de tecnología basados en la universidad, y les brindamos asesoramiento para desarrollar, explotar y proteger sus carteras de bienes intelectuales.

Además de las sólidas capacidades que nuestro grupo de propiedad intelectual posee en el derecho de marcas, nuestros conocimientos de Internet y de las leyes de privacidad (acentuado por varios miembros del equipo que son Profesionales certificados en privacidad de la información) agregan un valor extra para nuestros clientes. Varios de nuestros abogados han recibido un reconocimiento por sus logros en Chambers USA y The Best Lawyers in America. Un miembro clave de nuestro equipo es Jefe de división de la Sección de derecho de propiedad intelectual de American Bar Association, ex presidente de State Bar of Texas, Sección de derecho de propiedad intelectual y frecuente perito, mediador y árbitro designado por los tribunales en varias disputas de

propiedad intelectual, muchas de las cuales se centran en la industria de la tecnología. Todos nuestros abogados de propiedad intelectual son astutos asesores que combinan una gran habilidad técnica con conocimientos estratégicos sobre cómo proteger los bienes intelectuales de la mejor manera.

Marcas comerciales

Cox Smith tiene una fortaleza excepcional en administración de marcas comerciales. Nuestros abogados supervisan más de 10.000 marcas, más de un tercio de las cuales son marcas registradas en el ámbito internacional, a través de una sólida red de asociados extranjeros. Ayudamos a clientes líderes en telecomunicaciones, industria farmacéutica, bebidas, servicios de marketing y otros tipos de clientes a decidir cuándo deben proteger las marcas comerciales, las marcas de servicio y la imagen comercial en su interés comercial. Se siguen de cerca las carteras de marcas registradas para garantizar que las evaluaciones y las renovaciones se realicen de manera oportuna y completa. Y como revisamos continuamente la forma en que se usan las marcas, generalmente podemos identificar nuevas oportunidades de licencia y aplicación.

Nuestra gama completa de servicios de marcas registradas incluye lo siguiente:

- Selección, autorización, inscripción y protección de marcas comerciales y marcas de servicio, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional
- Negociación y redacción de acuerdos de adquisición, autorización y licencia de marcas comerciales y marcas de servicio
- Litigio de acciones de violación y falsificación de marcas comerciales, marcas de servicio e imágenes comerciales ante tribunales estatales y federales
- Manejo de procedimientos de oposición y cancelación ante la Junta de apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU
- Asesoramiento sobre prácticas de publicidad y marketing

También brindamos asesoramiento diario a nuestros clientes sobre posibles violaciones de sus marcas comerciales, como también asesoramiento sobre cómo evitar violaciones de marcas comerciales de otros propietarios, cómo usar herramientas sofisticadas para mantener las marcas actualizadas y controlar los usos indebidos o los intentos de inscripción de las marcas comerciales y nombres de dominio de nuestros clientes.

Privacidad, Internet y comercio electrónico

En la era actual de la información, la información personal y corporativa constituye un bien clave y una fuente de riesgos y responsabilidades significativas. Las capacidades de Privacidad e Internet de Cox Smith ofrecen experiencia en un área exigente y en constante evolución del derecho en la que los modelos tecnológicos y comerciales cambian más rápido que los precedentes legales.

Generalmente, manejamos acuerdos comerciales para importantes ofertas de servicio de Internet, incluidas las medidas fundamentales de desarrollo, licencia, nivel de servicio, soporte, creación de marca y continuidad comercial. Cuando el trabajo del área de fusiones y adquisiciones lo requiere, ayudamos a los clientes y a los abogados de transacciones a entender y manejar los asuntos relativos a la capacidad de usar o transferir la información adquirida. Incluso fuera del área de fusiones y adquisiciones, nuestros abogados de privacidad pueden ayudar en el proceso de adquisición, transferencia y magnificación de la información valiosa de marketing y otra información. Asimismo, nuestros abogados ofrecen su valiosa opinión en relación con los acuerdos con proveedores y contratistas que forman parte de casi todas las relaciones comerciales.

Nuestros abogados también están familiarizados con la mayoría de los acuerdos comerciales específicos de Internet propios de la economía electrónica, incluidos los acuerdos de desarrollo de sitios web, acuerdos de posting, optimización de los motores de búsqueda, contratos de publicidad en línea, acuerdos de marketing conjunto y asuntos de derechos de autor, marcas comerciales y publicidad que surgen como consecuencia de los contenidos enviados por los usuarios. Nuestros clientes —incluidos los actores regionales como también las organizaciones multinacionales multifacéticas— generalmente recurren a nosotros para pedir asesoramiento sobre marketing por correo electrónico, como también sobre redacción y actualización de las políticas de privacidad e inscripción de puerto seguro.

Respecto del ámbito del cumplimiento, asesoramos a clientes en una amplia variedad de cuestiones, desde cumplimiento de citaciones judiciales y órdenes de allanamiento hasta investigaciones gubernamentales y pedidos de los registros del personal. Como parte de dichos servicios, generalmente preparamos o revisamos las políticas de la empresa respecto del uso de las computadoras y cuentas de correo electrónico de la empresa y la divulgación de la información de la empresa y el personal.

Ayudamos a las empresas a evaluar e implementar los sistemas de gestión de la información que abordan la protección del robo de identidad y otros requisitos relacionados con la privacidad, y también estamos pendientes de los desarrollos continuos en el derecho estatal, federal e internacional. En caso de ser necesario, estamos preparados para proporcionar servicio y asesoramiento inmediato en caso de filtración de información y otras situaciones críticas.

Cabe destacar que nuestros abogados del área de Privacidad e Internet trabajan dentro de un equipo más amplio de Cox Smith. Por ejemplo, nuestro grupo de Privacidad incluye abogados de instituciones financieras que proporcionan información de la industria sobre los requisitos FACTA, los estándares de los sistemas de pago con tarjeta, las tarjetas de regalo y las leyes y normas bancarias del ámbito federal y estatal. El grupo de privacidad también incluye abogados laborales que colaboran en los asuntos relativos a los registros del personal y, cuando correspondiere, con los requisitos HIPAA que surjan de la administración de los planes médicos grupales. Nuestros abogados del área de Internet trabajan con abogados corporativos expertos en tecnología respecto de los acuerdos del comercio electrónico y con abogados de propiedad intelectual respecto de las especificaciones técnicas y otros asuntos de sus respectivas áreas de conocimientos.

Con respecto a las marcas comerciales y nombres de dominio, Cox Smith comprende la economía digital y puede ocuparse de los asuntos de protección de marcas comerciales novedosas y complejas, creación de marcas y uso justo que la Internet plantea a nuestros clientes. Hacemos valer los derechos de nuestros clientes frente a los ciberokupas y otras personas que registran y usan de manera inadecuada nombres de dominio en Internet que son idénticos o confusamente similares a los nombres o marcas comerciales de nuestros clientes. Con la ayuda de nuestra red de asesoramiento global, luchamos contra dichos abusos en todo el mundo, usando las leyes tradicionales de marcas comerciales como también los procedimientos de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).

Contratación de tecnología

La compra de un sistema tecnológico es siempre una transacción compleja y Cox Smith ha ayudado a los clientes a tomar decisiones sobre adquisición de sistemas y licencias tecnológicas que rondan entre \$100.000 y \$100 millones. Negociamos con proveedores de tecnología de todo tipo y magnitud, incluidos los proveedores de hardware (IBM, Siebel), y software (Oracle, SAP) y sistemas

operativos (Microsoft). Agregamos valor a cada paso del proceso, desde la negociación de concesiones contractuales y garantías de cumplimiento hasta la licencia y protección de software, análisis de casos de software de código abierto y estructuración de alianzas estratégicas para funciones tecnológicas externas y comercialización de sistemas de propiedad privada.

Patentes

Ayudamos a los clientes a preparar, presentar y llevar adelante solicitudes de patente para proteger sus invenciones, con énfasis en la administración proactiva de las carteras de patentes. Nuestro trabajo relativo a patentes se realiza con la mirada puesta en el otorgamiento de patentes válidas y exigibles, la protección del proceso interno de desarrollo de tecnología y la comercialización de patentes a través de programas nacionales e internacionales de licencia, producción y joint venture. A través de nuestra experiencia técnica, podemos preparar y llevar adelante las patentes en EE. UU. y en el exterior en una amplia gama de tecnologías —mecánica, electromecánica, química, biotécnica, software, métodos comerciales y diseños. Y aún más importante, nuestro asesoramiento sobre patentes se integra en una estrategia de gran alcance de valor agregado mediante la cual ayudamos a los clientes a explotar nuevas oportunidades comerciales y al mismo tiempo proteger las invenciones subyacentes.

También ayudamos a los clientes a acceder al ámbito competitivo de las patentes en su industria y los asesoramos sobre cómo minimizar el riesgo de incumplimiento. Según sea necesario, proporcionamos dictámenes jurídicos sobre no violación, invalidez, inexigibilidad y libertad de accionar, ya sea en el contexto de un litigio o en otro ámbito.

Asesoramiento estratégico

Cox Smith utiliza un método coordinado para proteger, administrar y exigir el cumplimiento de los derechos de autor, marcas comerciales y patentes. Integramos nuestros servicios para llevar adelante, inscribir, proteger y otorgar licencias de marcas comerciales, derechos de autor y patentes con la mirada comercial puesta en las necesidades competitivas del futuro. Ayudamos a los clientes a tener una visión holística e integrada de todo el panorama respecto de su propiedad intelectual para observar los impedimentos, los riesgos y las oportunidades.

Ello incluye la planificación estratégica de las fusiones y adquisiciones diseñadas para aprovechar las fortalezas de la propiedad intelectual, como también los acuerdos de licencia que

otorgan y protegen los derechos de propiedad. Nuestros abogados asesoran a los clientes desde el inicio de una transacción para que las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor y los derechos de publicidad se encuentren totalmente garantizados desde antes de estructurar la operación. Mediante dicho enfoque integral respecto de la administración de la cartera de propiedad intelectual, podemos proteger los bienes de propiedad intelectual desde el momento de su creación y ayudar a los clientes a desarrollar una cartera rentable y que se pueda explotar en el mercado.

Litigios de propiedad intelectual y resolución de disputas

Si bien nuestro objetivo siempre es ayudar a los clientes a evitar conflictos por incumplimiento, si fuese necesario, poseemos la capacidad absoluta de exigir el cumplimiento y defender sus intereses en los tribunales del estado de Texas y en los tribunales federales de todo el país. Nuestra experiencia abarca todos los aspectos de las disputas de propiedad intelectual, incluida la violación y la validez de patentes, derechos de autor, marcas comerciales, imagen comercial, marcas de servicio y secretos comerciales. Mediante un enfoque integrado respecto de los litigios, también nos ocupamos de controversias relacionadas con acuerdos de empleo y no competencia, licencias, garantías, contratos, prácticas de comercio desleal y fraude informático. Nuestro equipo de privacidad también se ocupa de la gestión por filtración de información, consultas FTC y otros incidentes relativos a la seguridad y privacidad de información.

Hemos representado a clientes de propiedad intelectual ante un tribunal de distrito federal, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU., y ante Trademark Trial and Appeals Board, y Board of Patent Appeals and Interferences. En un litigio de propiedad intelectual, para nosotros “ganar” significa alcanzar los objetivos comerciales del cliente, ya sea a través de una representación radical en un juicio o mediante formas alternativas de resolución de disputas que logren los objetivos competitivos sin el costo del litigio.

Ello incluye la capacidad para desempeñarnos como peritos, especialistas, asesores técnicos judiciales, mediadores y árbitros designados por un tribunal en casos que implican tecnologías que van desde las comunicaciones a la industria farmacéutica. Un miembro de nuestro equipo de propiedad intelectual actuó en más de 30 procedimientos del estilo, en foros que van desde tribunales federales de distrito de todo el país hasta procedimientos de American Arbitration Association.