

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

BIBLIOTECA



PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO

GESTION 2017

Nota importante para el usuario:

“Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagio y/o piratería”.

La dirección de la Biblioteca



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
PETAENG**



TRABAJO DIRIGIDO

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS E
INSTITUCIONALES PARA LA
NOTIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES**

(Para optar al Título Académico de Licenciatura en Derecho)

POSTULANTE : Max Quisbert Blanco

TUTOR : Dr. Arturo Vargas Flores

**La Paz – Bolivia
2016**

DEDICATORIA

A mi esposa Sonia Quispe Conde y a mis hijos Luis Ángel, Abel Abraham, Karla Patricia y Jhesica Nicol: sólo necesito pensar en ustedes, para llenar de felicidad mi corazón y seguir adelante.

AGRADECIMIENTOS

En esta monografía se plasma la investigación de un área del Derecho que no es muy conocido en nuestro medio, por ello, agradezco en primera instancia al personal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual por toda la colaboración recibida. Asimismo, un agradecimiento especial a mi tutor, Dr. Arturo Vargas Flores, por su apoyo y guía para el desarrollo de este trabajo de investigación.

Otro agradecimiento especial a mi hermano Angel Quisbert Blanco, por su apoyo moral incondicional a nivel personal y profesional.

Gracias.

ÍNDICE

0 RESUMEN	V
1 CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS	1
1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	1
1.2 PRIMERAS LEGISLACIONES SOBRE MARCAS Y PATENTES	4
1.3 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA	5
2 CAPÍTULO 2 - LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	14
2.1 ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?	14
2.2 IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	14
2.3 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	15
2.4 DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	15
2.5 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	16
2.5.1 PATENTE.....	17
2.5.1.1 ¿QUÉ ES UNA PATENTE?	17
2.5.1.2 DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE	18
2.5.1.3 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.....	19
2.5.1.4 INVENCIONES QUE NO PUEDEN SER PROTEGIDAS	19
2.5.1.5 QUIEN CONCEDE LA PATENTE	19
2.5.1.6 LAS REIVINDICACIONES	20
2.5.1.7 LA DOCTRINA DE EQUIVALENTES EN LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES	20
2.5.1.8 EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE INVENCIÓN.....	21
2.5.2 MARCA	22
2.5.2.1 ¿QUÉ ES UNA MARCA?	22
2.5.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL DERECHO MARCARIO.....	23
2.5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS	23
2.5.2.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS.....	25
2.5.2.5 TIPOS DE MARCAS.....	26
2.5.2.6 SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS.....	27
2.5.2.7 PRINCIPALES MODOS DE ADQUIRIR UNA MARCA	28
2.5.2.8 QUIEN REGISTRA UNA MARCA.....	29
3 CAPÍTULO 3 - INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL REGISTRO	30
3.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)	30
3.1.1 FUNCIONES DE LA OMPI	31
3.1.2 LA OMPI Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	32
3.1.3 SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES (PCT).....	33
3.1.4 SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS (SISTEMA DE MADRID)	34
3.2 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).....	34

3.2.1	COMPETENCIAS DE LA CAN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	36
3.2.2	ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 486	36
3.2.3	LUGAR DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	37
3.3	SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)	37
3.3.1	ATRIBUCIONES DEL SENAPI.....	38
3.3.2	SOBRE LAS PATENTES DE NUEVAS CREACIONES.....	39
3.3.3	ELEMENTOS QUE NO SON CONSIDERADOS COMO INVENCIONES	40
3.3.4	SIGNOS DISTINTIVOS QUE SON REGISTRADOS COMO MARCAS ...	41
3.3.5	SIGNOS DISTINTIVOS QUE NO SE CONSTITUYEN EN MARCAS	42
4	CAPÍTULO 4 - NOTIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES EN BOLIVIA	45
4.1	QUE ES LA NOTIFICACIÓN	45
4.2	TEORÍAS SOBRE LA NOTIFICACIÓN	45
4.3	NOTIFICACIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA	46
4.4	MEDIOS DE NOTIFICACIÓN UTILIZADOS EN MARCAS Y PATENTES	48
5	CAPÍTULO 5 - PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES	51
5.1	REGISTRO DE MARCAS	51
5.1.1	SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.....	51
5.1.2	TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCA.....	52
5.1.3	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE MARCA.....	54
5.2	REGISTRO DE PATENTES	54
5.2.1	SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE	54
5.2.2	TRÁMITE DE REGISTRO DE PATENTE	55
5.2.3	TIEMPO Y ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES.....	59
5.3	OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES	60
6	CAPÍTULO 6 - PROPUESTA	62
7	BIBLIOGRAFÍA	66
8	ANEXO A - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	71
A	ANEXO B - PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SENAPI.....	80
C	ANEXO C - LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES	84
D	ANEXO D - DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN MATERIA DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES.....	87

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, relacionado con los fundamentos jurídicos e institucionales para la notificación de marcas y patentes, comprende principalmente el estudio del procedimiento de registro de marcas y patentes para la formulación de propuestas que permitan implementar la teoría del conocimiento en materia de notificaciones procesales, de tal manera que los titulares de marcas y patentes logren tomar un conocimiento efectivo sobre el registro de una nueva marca o patente, y así puedan realizar las acciones legales correspondientes en caso de considerar que dicho registro afecte sus derechos o intereses.

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes históricos referidos a la protección de marcas y patentes. En el capítulo 2 (PROPIEDAD INTELECTUAL) comprende la parte teórica sobre aspectos de la propiedad intelectual. El capítulo 3 (INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL REGISTRO) hace referencia a las principales instituciones relacionadas con el registro y publicación de marcas y patentes. El capítulo 4 (NOTIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES EN BOLIVIA) trata sobre las notificaciones procesales en materia de marcas y patentes, qué, cómo y cuándo se las realizan. El capítulo 5 (PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES) detalla el procedimiento vigente para registrar una nueva marca o patente, conforme a la Decisión 486 de la CAN que es reglamentada en nuestro Estado mediante el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI. Finalmente, en el capítulo 6 (PROPUESTA) se plantean potenciales soluciones al problema de investigación del presente trabajo.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL¹

Si bien la Propiedad Intelectual surge formalmente en el siglo XVII, se puede afirmar que ésta tuvo su origen desde el inicio de la humanidad. En la época prehistórica, donde los hombres formaban grupos, cada pequeño avance técnico era inmediatamente asumido por todo el clan, logrando de esta manera utilizar o crear diferentes herramientas que les ayudaban en su subsistencia. Así, el hombre comenzó a utilizar la madera, la piedra y otros para ir fabricando sus utensilios personales, de caza y medios de defensa, todo esto como una forma de propiedad comunal.

Cuando el sustento del hombre pasó a depender el trabajo agrícola, aparecieron también los primeros Estados que fueron creando una especie de derecho estatal o público sobre el avance técnico para imposibilitar el uso de estos avances a terceros.

En el siglo IV, se comenzó a reconocer el trabajo creativo e intelectual en la antigua Grecia, mediante una ley que ordenaba que se depositen copias exactas de las grandes obras de la época².

Los premios o recompensas por los avances técnicos alcanzados, generalmente no eran muy utilizados durante la Edad Antigua. Las primeras marcas surgen en los gremios, durante la Edad Media, como una necesidad de artesanos y comerciantes para distinguir sus productos de la competencia.

¹ UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. La propiedad inmaterial. [En: <http://revistas.uexternado.edu.co>, consultado el 01/09/2015]

² INSTITUTO AUTOR. [En: <http://institutoautor.org/story.php?id=3156>, consultado el 27/09/2015]

Hasta el siglo XV predominó el derecho comunal y la propiedad pública o estatal sobre los inventos, sin embargo no surgieron medios de protección de la propiedad intelectual que hayan sido formalizados, debido al escaso desarrollo científico, técnico y cultural.

Posteriormente, con la explosión técnica y humanística que ocasionó el Renacimiento, surgieron los primeros antecedentes de los sistemas de patentes y de protección industrial. Los conocimientos que se obtenían fueron distribuidos ampliamente gracias a la invención de la imprenta.

A partir de los siglos XV y XVI aparece un nuevo tipo de premio al inventor, llamado el "privilegio de invención", que representa un antecedente lejano de las patentes. Los gremios profesionales fueron desarrollándose gracias al control del conocimiento técnico, pues sólo los miembros de estos gremios tenían acceso a estas técnicas muchas veces secretas, dando origen al secreto industrial como una forma de tener ventaja sobre los competidores, pero a la vez también ocasionando el surgimiento del espionaje industrial por parte de la competencia.

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se protegieron los inventos de un modo legal, mediante la **patente de invención**.

Con la Revolución Industrial -periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX-, por el incremento del intercambio comercial y con el incremento de juicios por imitaciones y/o falsificaciones de productos, surgió la necesidad de registrar las marcas que se utilizaban.

El siglo XIX, caracterizado por las grandes invenciones tecnológicas y la organización de exposiciones internacionales, tuvo como consecuencia el incremento del espionaje industrial, la imitación ilegal de las nuevas invenciones tecnológicas, uso ilegal de marcas y utilización de marcas que creaban confusión entre los consumidores.

Consiguientemente, tanto los inventores como los fabricantes de productos buscaban una protección que sobrepasara la limitación territorial de la legislación de marcas y patentes.

En 1873 los inventores amenazaron con boicotear la Exposición Universal de Viena en caso de no contar con una protección contra las copias e imitaciones. Este hecho motivó a que finalmente en la Conferencia Diplomática de París, realizada el 20 de marzo de 1883, once Estados³ suscribieran el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (incluyendo las marcas comerciales y los diseños industriales); este Convenio entró en vigencia el 7 de julio de 1884.

En 1893 se creó la Oficina Internacional Unida para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en la ciudad de Berna (Suiza), que comprendía tanto la protección de la propiedad industrial como la protección de los derechos de autor.

En el siglo XX y luego de las dos guerras mundiales, los Estados nuevamente comenzaron a buscar y perfeccionar las formas de protección de la propiedad intelectual. Así, el 14 de julio de 1967 se celebró el Convenio que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), llamado también Convenio de Estocolmo, con el objetivo de "*...fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones*"⁴. En 1974 la OMPI se constituye como un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), encargado de todo lo referente a la protección intelectual.

³ Los 11 primeros Estados que ratificaron el Convenio fueron: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.

⁴ Artículo 3, Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el siglo XXI se trata de armonizar la normativa de marcas y patentes de los Estados, especialmente de las economías desarrolladas, para responder a las necesidades de una sociedad muy dinámica. A nivel internacional, especialmente en el ámbito europeo y comunitario, se crearon títulos de propiedad industrial de alcance supranacional, como ser las marcas y diseños comunitarios, patentes europeas, sistema PCT, así como los modelos, dibujos y marcas internacionales⁵.

1.2 PRIMERAS LEGISLACIONES SOBRE MARCAS Y PATENTES

Entre la legislación que fue surgiendo para proteger la propiedad intelectual se puede mencionar las siguientes:

- En 1266, en Inglaterra surge la primera ley marcaria para el sector de los panaderos, conocida como Bakers Marking Law, mediante la cual se obligaba a los panaderos a poner una marca a sus productos⁶.
- El 15 de marzo de 1474, en Venecia, se publica la primera Ley de Patentes, que "... establecía por primera vez derechos exclusivos sobre la invención, explicando que el trabajo de los hombres capaces de descubrir e inventar nuevos ingenios no podía ser apropiado por terceros, porque si no estos no ejercerían sus talentos en beneficio del Estado"⁷.
- En 1624, en Inglaterra, con el Statute of Monopolies⁸ se regula el otorgamiento de patentes, protegiendo la invención por un lapso de 14 años. En 1832 con su nueva Ley de Patentes se crea The Patent Office, como la oficina creada específicamente para la otorgación de patentes de invención.

⁵ BALLESTER, MONTSERRAT et al. Presente y futuro de la protección de las invenciones en España: patentes y modelos de utilidad. Pág. 14.

⁶ GIMENEZ & ASOCIADOS. Antecedentes del registro de marcas en México. En: www.registrodemarcas.co, consultado el 5/09/2015

⁷ SAIZ GONZALES, J. PATRICIO. Invención, patentes e innovación en la España contemporánea. Pág. 53

⁸ SAIZ GONZALES, PATRICIO. Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Pág. 39

- En 1790, Estados Unidos publica la Ley de Patentes *An Act to promote the progress of useful Arts*⁹, y para 1836 crea su primera oficina de patentes dependiente del Departamento de Estado.
- En 1791, Francia sanciona su Ley de Patentes, y mediante el Reglamento de la Ley de 1791 crea la Dirección de Patentes, como oficina encargada del otorgamiento de patentes, con ello la Asamblea Nacional Francesa reconoció "... *la propiedad individual y privada como garantía del derecho ciudadano francés y derogó así cualquier privilegio a favor de los editores*"¹⁰.

Posteriormente otros Estados van aprobando sus primeras leyes de protección de las invenciones, como ser Holanda en 1809, Austria en 1810, España en 1811, Bavaria y Rusia en 1812, Prusia en 1815, Suecia en 1819, Portugal en 1837 y Alemania en 1877. En cuanto a las primeras leyes modernas sobre marcas comerciales, se pueden mencionar la Ley de Marcas de España (1850), la Loi Sur Les Marques de Francia (1857), la Federal Trademark Law de Estados Unidos (1870), la Trademark Law de Inglaterra (1875), y la Reichsmarkenschutzgesetz (1874) y Warenzeichengesetz (1894) de Alemania¹¹.

1.3 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA

En nuestro Estado, la propiedad intelectual tanto individual como colectiva, está protegida por la Constitución Política del Estado¹², donde el registro y la protección debe estar conforme a las condiciones establecidas por Ley, que en el caso de Bolivia, estas condiciones están establecidas en la Decisión 486 de la CAN.

⁹ Patent Act of 1790, Ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790) The First United States Patent Statute

¹⁰ ADAMES PÉREZ, JANET. La propiedad intelectual como derecho fundamental. Pág. 3

¹¹ UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. La propiedad inmaterial. [En: [www. http://revistas.uexternado.edu.co](http://revistas.uexternado.edu.co), consultado el 01/09/2015]

¹² CPE. Art. 102: *El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.*

La primera referencia histórica relacionada con la propiedad intelectual es el Decreto Supremo de 13 de agosto de 1879 que reglamentaba la Propiedad Literaria¹³.

Mediante Decreto Supremo de 25 de febrero de 1904¹⁴, se ratifica el Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábricas suscrito el 16 de enero de 1889 (Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay) y el Tratado de Patentes de Invención suscrito el 16 de enero de 1889 (Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay).

En 1909 se publica la Ley de Propiedad Intelectual de 13 de noviembre¹⁵, que otorgaba protección a las obras científicas, artísticas y literarias. Posteriormente, el 2 de diciembre de 1916 se promulga la Ley de Privilegios Industriales para otorgar protección mediante patentes, a toda invención o descubrimiento industrial.

Sobre la normativa marcaria, el 15 de enero de 1918, en la presidencia de José Gutiérrez Guerra, se publica la Ley Reglamentaria de Marcas, como una ley general sobre marcas y registros industriales y comerciales. Considerando esta Ley, en la legislación marcaria boliviana se distinguen dos periodos¹⁶:

- Un periodo anterior a la Ley Reglamentaria de Marcas, donde el registro se concedía mediante Resolución Suprema dictada por el Presidente de la República y que llevaba como identificación la Serie "B". La primera marca registrada en este periodo fue mediante Resolución Suprema de 6 de mayo de 1902, concediendo el registro de la marca APOLLINARIS -un agua mineral natural- a la firma Die Action Gesellschaft Apollinaris Bremen.

¹³ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. [En: [www. http://anterior.gacetaoficialdebolivia.gob.bo](http://anterior.gacetaoficialdebolivia.gob.bo), consultado el 10/09/2015]

¹⁴ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., DS de 25 de febrero de 1904.

¹⁵ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., Ley de 13 de noviembre de 1909.

¹⁶ Las primeras marcas registradas en Bolivia. [En: <http://www.orpan.com.bo/es/articles/first-trademarks-in-bolivia>, consultado el 30/09/2015]

- Otro periodo posterior a la citada Ley, donde se creó la Oficina de Propiedad Industrial cuya principal función era la de conceder los registros de marcas siguiendo el procedimiento establecido en la Ley. La primera marca registrada en este periodo fue la PORTO CASTILLO G Clase III -vino oporto- de la empresa española GUTIÉRREZ HERMANOS, el 18 de julio de 1918

A partir de 1918 y por casi medio siglo, prácticamente es nulo el desarrollo normativo en cuanto a marcas y patentes. A inicios de 1955 comienza a surgir una serie de normas como las siguientes:

- En 1955 se emiten una serie de Decretos Supremos que actualizaban el monto para la concesión de patentes y marcas.
- En 1956 se emite el Decreto Supremo N° 4320 de 16 de febrero, que transfiere la competencia para el conocimiento y trámite de los asuntos de privilegios industriales al Ministerio de Economía Nacional¹⁷.
- En 1960, mediante Decreto Supremo N° 5470 de 6 de mayo de 1960, se modifican disposiciones relativas a patentes de invención y marcas de fábrica establecidas en el Decreto Supremo N° 4320 de 16 de febrero de 1956, en lo referido a impuestos y derechos de publicaciones para trámites de registro y otros de patentes y marcas de fábrica¹⁸.
- En 1965, mediante Decreto Ley N° 7255 de 21 de julio, se establece la Nomenclatura Decimal de Mercaderías a la que debe sujetarse el Registro de Marcas¹⁹.

¹⁷ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 4320 de 16 de febrero de 1956.

¹⁸ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigts, DS N° 5470 de 6 de mayo de 1960.

¹⁹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, Decreto Ley N° 7255 de 21 de julio de 1965.

- En 1968, mediante Decreto Supremo N° 8228 de 17 de enero, se establece que el Registro de Propiedad Intelectual se realizará en una oficina del Ministerio de Cultura Información y Turismo, conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 08140 de 31 de octubre de 1967 sobre la organización del Ministerio de Cultura, Información y Turismo²⁰.
- En 1969, con el Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena realizado en Bogotá, los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, prevén la creación de un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías²¹.
- En 1970, con el Decreto Supremo N° 09364 de 27 de agosto, se amplía la restricción para la impatentabilidad de productos químicos y biológicos destinados a fines medicinales, y otros²².
- En 1971, mediante Decreto Supremo N° 9673 de 19 de abril, se reglamenta las patentes de productos químicos y bioquímicos, ampliando las disposiciones del Decreto Supremo N° 09364 de 27 de agosto²³.
- En 1971, mediante Decreto Ley N° 09798 de 30 de junio, se aprueba el régimen común elaborado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, determinado por la Decisión 24 con las modificaciones y ajustes expresados en la Decisión 37, ambos de la Comunidad Andina²⁴.

²⁰ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 8228 de 17 de enero de 1968.

²¹ ACUERDO DE CARTAGENA. ARTÍCULO 27. Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías

²² GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 9364 de 27 de agosto de 1970.

²³ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 9673 de 19 de abril de 1971.

²⁴ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, DS N° 9798 de 30 de junio de 1971

- En 1972, mediante Decreto Ley N° 10426 de 23 de agosto, se aprueban los Códigos de Familia, de Comercio, Penal y de Procedimiento Penal. El Código Penal contempla delitos contra la Industria y el Comercio²⁵.
- En 1977, se emite el Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero, correspondiente al Código de Comercio, que entre otros, regula la propiedad industrial, nombre comercial, marcas y patentes de invención y competencia desleal²⁶.
- En 1985, mediante Decreto Supremo N° 20793 de 10 de mayo, se dispone la vigencia y uso obligatorio oficial de la Clasificación Internacional de Patentes²⁷.
- En 1985, mediante Decreto Supremo N° 21124 de 15 de noviembre, se revaloriza el papel sellado y timbres, para el registro de propiedad industrial de arcas de fábrica, nombres o rótulos comerciales, patentes de invención, tarjetas industriales, propiedad intelectual, y de otras áreas²⁸.
- En 1992, con la Ley N° 1322 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, de 13 de abril, se establece un régimen de protección del derecho de los autores sobre obras de ingenio de índole literaria, artística o científica, pero tengan un carácter original. Con esta Ley se abroga la Ley de Propiedad intelectual de 13 de noviembre de 1909²⁹.

²⁵ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Primero, DL N° 10426 de 23 de agosto de 1972

²⁶ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1°, DL N° 14379 de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

²⁷ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 20793 de 10 de mayo de 1985

²⁸ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Arts. 1 y 3 Parr.11, DS N° 21124 de 15 de noviembre de 1985.

²⁹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Arts. 1 y Sigs., Ley N° 1322 de 13 de abril de 1992.

- En 1993, con la Ley N° 1438 de 12 de febrero, se aprueba la adhesión de Bolivia al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 octubre de 1979³⁰.
- En 1993, con la Ley N° 1482 de 6 de abril, se aprueba y ratifica la adhesión de Bolivia al Convenio de París de 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial³¹.
- En 1994, mediante Decreto Supremo N° 23907 de 7 de diciembre, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 1322 de Derecho de Autor de 13 de abril de 1992, el cual va como anexo de este Decreto Supremo³².
- En 1995, con la Ley N° 1637 de 5 de julio, se aprueba y ratifica el Acta Final de la Ronda Uruguay que crea la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)³³.
- En 1995, mediante Decreto Supremo N° 24206 de 29 de diciembre, se establece la organización del Poder Ejecutivo a Nivel Departamental, y en su artículo 80 hace referencia a los actos y contratos sujetos a registro como ser las patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad y oposiciones, a los cuales se otorga el título respectivo de acuerdo a leyes, decretos supremos y convenios internacionales relacionados con la propiedad intelectual³⁴.

³⁰ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 1438 de 12 de febrero de 1993.

³¹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 1482 de 6 de abril de 1993.

³² GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 23907 de 7 de diciembre de 1994.

³³ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 1637 de 5 de julio de 1995.

³⁴ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Arts. 1 y 80, DS N° 24206 de 29 de diciembre de 1995.

- En 1996, mediante Decreto Supremo N° 24367 de 23 de septiembre, se modifican artículos relacionados a la Propiedad Industrial y Derecho de Autor del Decreto Supremo N° 24206 de 29 de diciembre de 1995³⁵.
- En 1997, mediante Decreto Supremo N° 24581 de 25 de abril, se crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual, principalmente para el delineamiento de políticas y estrategias orientadas al cumplimiento de sus objetivos³⁶.
- En 1997, mediante Decreto Supremo N° 24582 de 25 de abril, se aprueba el Reglamento de Soporte Lógico o Software, sin descartar las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor y su Decreto Reglamentario³⁷.
- En 1997, con la Ley N° 1788 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 16 de septiembre, se fusionan las Unidades correspondientes al Registro de la Propiedad Industrial y de los Derechos de Autor, para constituir el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual³⁸.
- En 1998, con la Ley N° 1872 de 15 de junio, se aprueba y ratifica el Protocolo Modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Protocolo de Cochabamba), suscrito en la ciudad de Cochabamba el 28 de mayo de 1996, y se establece que las Decisiones adoptadas por los organismos de la Comunidad Andina son directamente aplicables en los Países Miembros, por lo que Decisiones como la 344 y 486 (de propiedad intelectual) y otros, adquieren el

³⁵ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., DS N° 24367 de 23 de septiembre de 1996.

³⁶ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1, DS N° 24581 de 25 de abril de 1997.

³⁷ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, DS N° 24582 de 25 de abril de 1997.

³⁸ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 9-III, Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997.

carácter de tratado internacional y son de aplicación automática en los países miembros de la Comunidad Andina³⁹.

- En 1998, mediante Decreto Supremo N° 25159 de 4 de septiembre, se establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en el marco de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997⁴⁰.
- En 2003, con la Ley N° 2498 de 4 de agosto, se aprueba y ratifica la adhesión de Bolivia al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984⁴¹.
- En 2003, mediante el Decreto Supremo N° 27131 de 14 de agosto, se establece la naturaleza institucional del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y otras instituciones públicas, como instituciones públicas desconcentradas bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico⁴².
- En 2004, mediante el Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre, se establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), conforme a lo dispuesto en la Ley N° 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, sus disposiciones reglamentarias y los convenios internacionales y de integración de los que Bolivia forma parte⁴³.

³⁹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 1872 de 15 de junio de 1998.

⁴⁰ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., DS N° 25159 de 4 de septiembre de 1998.

⁴¹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Artículo Único, Ley N° 2498 de 4 de agosto de 2003.

⁴² GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Arts. 1 y 3, DS N° 27131 de 14 de agosto de 2003.

⁴³ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., DS N° 27938 de 20 de diciembre de 2004.

- En 2005, mediante el Decreto Supremo N° 28152 de 16 de mayo, se realizan modificaciones, adecuaciones y complementaciones al Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, en materia de Propiedad Intelectual⁴⁴.



⁴⁴ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 1 y Sigs., DS N° 28152 de 16 de mayo de 2005.

CAPÍTULO 2

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La propiedad intelectual son las “... creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”⁴⁵, es decir, la propiedad intelectual se refiere a bienes intangibles, desarrollados a partir del conocimiento y las creaciones intelectuales de la mente humana.

2.2 IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Con el Convenio de Paris de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y con el Convenio de Berna de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas – ambos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-, se comenzó a reconocer la importancia de la propiedad intelectual, pues⁴⁶:

- El progreso y el bienestar de la humanidad está en función al logro de nuevas creaciones, tanto en tecnología como en la cultura.
- La protección jurídica de las nuevas creaciones incentiva la inversión de recursos adicionales y la constante innovación.
- Favorece el crecimiento económico, generando nuevos empleos e industrias y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

⁴⁵ OMPI. ¿Qué es la propiedad intelectual?. Pág.2.

⁴⁶ Id.Idem. Pág.3.

- Un sistema de propiedad intelectual permite lograr un equilibrio de intereses del innovador y el público, de tal modo que la creatividad y la invención beneficie a todos.

2.3 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual, como cualquier otro derecho de propiedad, permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión⁴⁷.

Estos derechos también están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 27 establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.

Para David Rangel Medina, el derecho de propiedad intelectual es el “... conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”⁴⁸.

2.4 DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual se divide en dos categorías⁴⁹:

- La **propiedad industrial**, referida a manifestaciones intelectuales que se aplican de soluciones concretas a problemas principalmente del campo de la industria y el

⁴⁷ OMPI. ¿Qué es propiedad intelectual?. Pág. 3.

⁴⁸ RANGEL MEDINA, DAVID. El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Pág. 878.

⁴⁹ OMPI. ¿Qué es propiedad intelectual?.. Pág. 2.

comercio, como ser las patentes, invenciones, marcas, diseños industriales y las indicaciones geográficas, y;

- El **derecho de autor**, referido principalmente a manifestaciones intelectuales que se dan en la ciencia y el arte, como ser las obras literarias (novelas, poemas), obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas (dibujos, pinturas, fotografías, esculturas), y diseños arquitectónicos. Además, existen derechos conexos al derecho de autor, como ser los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de productores de fonogramas y de organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.

2.5 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

David Rangel Medina afirma que la propiedad industrial se constituye en un privilegio para usar en forma exclusiva y temporal aquellos signos distintivos de productos, establecimientos y servicios; la propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones, según el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que son⁵⁰:

Grupo 1°. Comprende las creaciones industriales nuevas, protegidas generalmente mediante las patentes de invención, certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

Grupo 2°. Comprende a los signos distintivos como ser las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y anuncios o avisos comerciales.

Grupo 3°. Comprende la represión de la competencia desleal.

⁵⁰ RANGEL MEDINA, DAVID. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Pág. 880.

Grupo 4°. Comprende a las variedades vegetales, conocimientos técnicos o know-how, y las distintas fases que conforman la tecnología. Este grupo se generó por el adelanto económico y el progreso de la técnica de los últimos tiempos.

Para el SENAPI, los elementos de la propiedad industrial son⁵¹:

- 1. Las nuevas creaciones.** Constituidas por las patentes de invención; las patentes de modelos de utilidad; los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
- 2. Los signos distintivos.** Conformados por las marcas de productos y de servicios; las marcas colectivas; las marcas de certificación; los nombres comerciales, rótulos y enseñas; los lemas comerciales y las indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia).
- 3. Los secretos empresariales.**

2.5.1 PATENTE

2.5.1.1 ¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Una patente es “... *un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema*”⁵².

⁵¹ SENAPI. Art. 20. Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Pág. 25.

⁵² OMPI. ¿Qué es propiedad intelectual?. Pág. 5.

La concesión de una patente es un reconocimiento a la creatividad del inventor, quien puede obtener beneficios materiales por el uso comercial de su invención e incentivo para lograr nuevas invenciones que favorezcan el bienestar de la colectividad. Entre las invenciones que favorecieron el desarrollo y bienestar de la sociedad se puede mencionar la luz eléctrica, el telégrafo, los ordenadores, las formas de transmisión de la información y otros.

La protección que otorga la patente es por un período limitado, generalmente de 20 años. La invención protegida por la patente sólo puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente previo consentimiento del titular de la patente, mientras no expire el periodo de protección de la patente. La información de la invención es hecha pública, y puede ser utilizada como base para mejorar u obtener nuevas invenciones.

Al expirar el periodo de protección de la patente, la invención pasa a pertenecer al dominio público, por tanto, puede ser explotada comercialmente libremente por terceros.

2.5.1.2 DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE

El titular de una patente, durante el periodo en que la invención es protegida, tiene derecho de⁵³:

- Otorgar permiso o licencia a terceros para utilizar la invención patentada.
- Vender el derecho a la invención a un tercero, el cual será el nuevo titular de la patente.

⁵³ Ib. Idem. Pág. 5.

2.5.1.3 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Para que una invención pueda ser protegida mediante una patente debe cumplir las siguientes condiciones⁵⁴:

- Tener uso práctico.
- Presentar un elemento de novedad que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico (llamado *estado de la técnica*).
- Presentar un paso inventivo que no puede ser deducido fácilmente por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico.
- Ser aceptada como “patentable” conforme a la normativa aplicable en la materia.

2.5.1.4 INVENCIONES QUE NO PUEDEN SER PROTEGIDAS

En varios Estados no pueden ser protegidas con patentes las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico⁵⁵.

2.5.1.5 QUIEN CONCEDE LA PATENTE

Las patentes pueden ser concedidas por instituciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) u otra organización debidamente reconocida para tal efecto.

⁵⁴ Ib. Idem. Pág. 7 y Art. 126 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Pág. 79.

⁵⁵ OMPI. ¿Qué es propiedad intelectual?. Pág. 7.

En Bolivia, la institución que otorga una patente es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Mediante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, el solicitante que desee proteger su invención puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos Estados miembro de la OMPI que considere necesario.

2.5.1.6 LAS REIVINDICACIONES

En materia de patentes, las reivindicaciones son oraciones o párrafos que definen y dan a conocer la invención que se desea proteger como producto y/o procedimiento, y tienen las siguientes características⁵⁶:

- Definen las características técnicas esenciales de la invención, sin incluir funciones, resultados a alcanzar, usos o dobles usos y/o métodos de tratamiento terapéutico, material biológico.
- Están redactadas por un número correlativo, preámbulo, enlace gramatical y parte caracterizante.
- Son definidas como independientes -cuando no se hace referencia a otra reivindicación- y dependientes -cuando hace referencia a una reivindicación anterior-.
- Están enteramente sustentadas por la descripción.

2.5.1.7 LA DOCTRINA DE EQUIVALENTES EN LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES

En propiedad industrial, la equivalencia “... describe una situación en la que un producto o proceso acusado de infracción se considera igual a la invención descrita en la patente”⁵⁷.

⁵⁶ SENAPI. Revista INNOVA VENTA. Pág. 29.

En este sentido, la doctrina de equivalentes otorga a los inventores una mayor protección a sus invenciones, pues dicha protección alcanza a un conjunto de productos o procesos equivalentes. Esta doctrina es adoptada por la mayoría de los sistemas de patentes que permiten que “... *el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades «equivalentes» a las descritas en la reivindicación*”⁵⁸.

Aunque actualmente esta doctrina tiene diferencias teóricas en los diferentes sistemas de patentes, esto no impide que las nuevas invenciones sean protegidas más allá de significado o descripción literal de la invención realizada en el momento de su registro.

2.5.1.8 EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE INVENCIÓN

Este principio, que rige para toda solicitud de patente, exige que se debe presentar una solicitud de patente por cada invención. Sin embargo, esto no implica restringir las materias relativas a la invención, sino que cuando “... *una solicitud de patente involucra distinta materias, pero todas ellas responden y corresponden al mismo concepto inventivo, se estima satisfecho el principio de unidad de invención que rige en el Derecho de patentes. (...) En cuanto a la unidad de invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención*”⁵⁹.

La doctrina señala que existe unidad de invención cuando la solicitud de patente contiene reivindicaciones independientes de distintas categorías, pero que formen parte de un mismo conjunto o concepción inventiva, como ser⁶⁰:

⁵⁷ OMPI. Teoría, principios fundamentales y jurisprudencia de la doctrina de equivalentes. Pág. 2.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ RANGEL ORTIZ, HORACIO. La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Pág. 179.

⁶⁰ *Ibidem* Pág. 180.

- Un producto y su procedimiento de fabricación.
- Un procedimiento y un aparato o medio para la ejecución del procedimiento.
- Un producto, un procedimiento para su fabricación, y un aparato o medio para la ejecución del procedimiento.

2.5.2 MARCA

2.5.2.1 ¿QUÉ ES UNA MARCA?

Existen diferentes conceptos sobre lo que es una marca. Para Marco Matías Alemán una marca es “... *un signo del cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos y servicios y aplique a estos – los signos- los valores empresariales por él desarrollados a través del conocimiento de su origen empresarial*”⁶¹.

Según la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones, en el artículo 134 sostiene que se “... *constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*”.

Por consiguiente, con el registro de una marca se garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o bien para autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. Si el bien o servicio es requerido o ampliamente aceptado, entonces la marca proporcionará beneficios económicos a su titular.

⁶¹ ALEMÁN, MARCO MATÍAS. Normatividad Subregional Sobre Marcas de Productos y Servicios.

El período de protección de la marca generalmente es de 10 años, que puede renovarse indefinidamente, impidiendo de este modo la competencia desleal de competidores que tratan de utilizar signos distintivos similares para subproductos o servicios de menor calidad o de otra índole.

2.5.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL DERECHO MARCARIO

En materia de marcas, rigen dos principios fundamentales⁶²:

- 1º. Principio de especialidad.** Por el cual una marca protege a los productos o servicios para los cuales posee exclusividad, evitando el riesgo de confusión con otro producto o servicio, y el riesgo de asociación del producto o servicio con la empresa.
- 2º. Principio de territorialidad.** Por el cual la protección de la marca está limitada a los límites del país donde se registra o a la región en la cual rige un tratado sobre marcas.

2.5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

Para que una marca sea registrada como tal, mínimamente debe cumplir con las siguientes condiciones:

- **Distintividad.** Permite diferenciar efectivamente los productos o servicios de un titular a los de otro competidor. La distintividad es una condición sine qua non para que un signo distintivo pueda ser protegido.

⁶² ALOMA RODRIGUEZ, JOSEFINA NAHILSE. Breve esbozo doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos. Pág. 13-14.

- **Especialidad.** La marca es particularmente identificable, no siendo simple, genérico o descriptivo.
- **Novedad.** La marca debe ser novedosa y no debe crear confusión en el consumidor.
- **Licitud.** La marca debe cumplir con las disposiciones legales que rigen la materia.

La doctrina clasifica los atributos de las marcas en dos categorías⁶³:

1º. Atributos o caracteres esenciales o de validez. Es decir, la marca debe ser:

- Distintiva.
- Especial.
- Novedosa.
- Lícita.
- Veraz.



2º. Atributos o caracteres accesorios o secundarios. Que son:

- El uso de la marca es potestativo.
- La adherencia.

⁶³ RANGEL ORTIZ, HORACIO. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Paág. 39-40.

- La apariencia del signo.
- La individualidad del signo.

Cuando el signo cumple con los atributos o caracteres esenciales favorece la usencia de vicios o impedimentos legales para el registro del signo distintivo como una marca.

2.5.2.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS

La principales funciones de las marcas son⁶⁴:

- **Función distintiva.** Es la función más general y principal que la doctrina reconoce respecto de las marcas, pues permite identificar un producto o servicio y distinguirlo de otros idénticos o similares.
- **Función de indicación de procedencia.** La marca puede también indicar el lugar de procedencia o la procedencia empresarial del producto o servicio.
- **Función de protección.** La marca permite proteger el producto o servicio respecto de productos similares o idénticos.
- **Función de indicación de calidad.** La marca indica ciertos parámetros de calidad, principalmente por el uso del producto o servicio por parte del consumidor.
- **Función publicitaria.** La marca es un medio de publicidad por transmitir información comercial sobre lo que representa la marca, especialmente si el producto o servicio llegar a tener éxito.

⁶⁴ RANGEL ORTIZ, HORACIO. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Pág.49.

2.5.2.5 TIPOS DE MARCAS

Los tipos de marcas son:

- **Denominativas.** Compuestas por una o más letras o palabras, frases o combinaciones de ellos que no tienen ninguna forma especial de letra.



- **Figurativas.** Compuestas exclusivamente por figuras o símbolos.



- **Mixtas.** Combinación de un elemento denominativo y un elemento figurativo.



- **Tridimensionales.** Constituidas por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento.



Otras categorías de marcas son:

- **Marcas colectivas.** Pertenecen a una asociación, utilizan la marca para identificarse con un nivel de calidad u otros requisitos establecidos por la asociación.
- **Marcas de certificación.** Utilizadas para productos que cumplen determinadas normas.

2.5.2.6 SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS

No son considerados como marcas cuando:

- El signo no es distintivo, es decir, no permite identificar los productos o servicios de un persona o empresa, respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, creando confusión en el consumidor.
- Las formas usuales de los productos o de sus envases no tienen características especiales que les permita diferenciarse de productos similares.
- El signo corresponde al nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Por ejemplo, MUEBLE, MONITOR.
- El signo es descriptivo, es decir, describe la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otros datos. Por ejemplo SUPERIOR, LIGHT.
- Los signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio. Por ejemplo CHELA para cerveza
- Los colores aisladamente considerados, sin estar delimitados por una forma específica.

- Los signos que sean idénticos o semejantes a marcas registradas, siempre que pueda existir riesgo de confusión por parte del consumidor. Por ejemplo SONY que es marca registrada para televisores contra SONI para los mismos productos

2.5.2.7 PRINCIPALES MODOS DE ADQUIRIR UNA MARCA

La doctrina reconoce dos modos principales para adquirir una marca:⁶⁵

1°. **Originario.** Cuando se es titular de la marca desde el registro de la marca, sin que haya existido algún acto de traspaso de cualquier índole.

2°. **No originario.** Cuando se adquiere la titularidad de la marca como producto de un acto de traspaso de un titular anterior. Al respecto, existen varias teorías:

- **Teoría de la Ocupación.** Cuando existe una marca ya creada que nunca fue objeto de derecho, es decir, es RES NULLIUS, y por tanto se toma posesión con ánimo de dueño.
- **Teoría del Sistema Declarativo.** Cuando se es titular de una marca desde el momento de su creación y uso, derecho que reconocido por el Estado, pero que admite prueba en contrario.
- **Teoría del Sistema Dispositivo.** Cuando los derechos del titular de la marca son reconocidos sólo con el registro de la misma.
- **Teoría del Sistema Mixto.** Es una combinación de las teorías anteriores, y el más utilizado por los Estados que protegen marcas..

⁶⁵ ALOMA RODRIGUEZ, JOSEFINA NAHILSE. Breve esbozo doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos. Pág. 13.

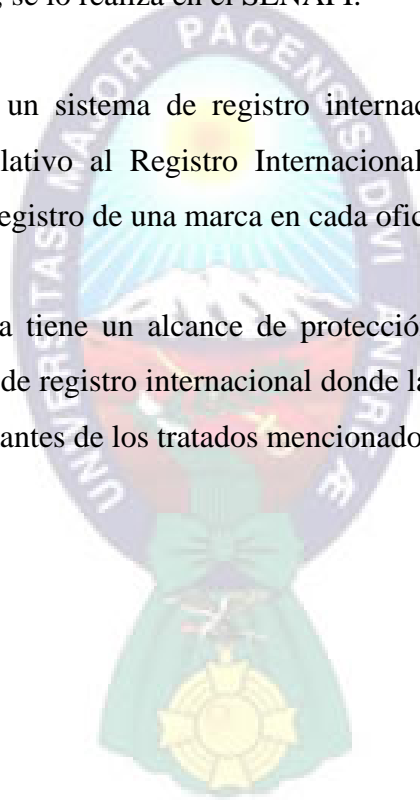
2.5.2.8 QUIEN REGISTRA UNA MARCA

En la mayoría de los Estados el registro se realiza en sistemas registrales dependientes de autoridades gubernamentales competentes en materia de protección de marcas⁶⁶.

En el caso de los Estados miembros de la OMPI, se lo realiza en la Oficina de Marcas; en Bolivia por ejemplo, se lo realiza en el SENAPI.

La OMPI cuenta con un sistema de registro internacional de marcas, basado en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid, para evitar el registro de una marca en cada oficina nacional o regional.

El registro de la marca tiene un alcance de protección en el Estado en el cual se lo registra, salvo petición de registro internacional donde la protección puede alcanzar a los Estados miembros firmantes de los tratados mencionados.



⁶⁶ RENGEL ORTIZ, HORACIO. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Pág. 35.

CAPÍTULO 3

INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL REGISTRO

3.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

La OMPI es una organización internacional, parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), creada en 1970 con el objetivo de “... *velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas*”⁶⁷.

Con la creación de la OMPI:

- Se favorece la creatividad humana, permitiendo un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como un enriquecimiento de la literatura y las artes.
- Se favorece el comercio internacional al tener un marco normativo aplicable a los Estados miembros para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual.
- Los Estados miembros y demás sectores interesados, en coordinación con la IMPI, trabajan para que el sistema de la propiedad intelectual sea una herramienta flexible y adaptable a la prosperidad y el bienestar.

Las fuentes de financiamiento de la OMPI están constituidas por una parte por recursos propios –que generan más del 90% de su presupuesto anual- provenientes de sus servicios de registro internacional ampliamente utilizados, de sus publicaciones y de sus

⁶⁷ OMPI. ¿Qué es la propiedad intelectual?. Pág.22.

actividades de arbitraje y mediación, y por otra parte, por contribuciones de los Estados miembros.

Una forma para promover la protección de la propiedad intelectual es a través de la armonización de normas y prácticas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual, ya que muchos Estados miembro van creando sus sistemas y leyes de patentes, marcas y derecho de autor.

Por otra parte, por el rápido crecimiento del comercio internacional y para el perfeccionamiento de los sistemas que van creando los Estados, la OMPI favorece la negociación de tratados y brinda asistencia jurídica y técnica a los Estados miembro de las Naciones Unidas.

Además, la OMPI proporciona “... *sistemas mundiales de registro –para patentes, marcas y diseños industriales- que son objeto de una revisión regular por parte de los Estados miembros y demás sectores interesados con el fin de determinar la forma en que mejor puedan responder a las necesidades de los usuarios actuales y potenciales*”⁶⁸.

3.1.1 FUNCIONES DE LA OMPI

En 1998 la OMPI crea el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), principalmente para⁶⁹:

- Servir de foro para debatir cuestiones en materia de patentes.
- Facilitar la coordinación y orientar sobre el desarrollo progresivo del Derecho de Patentes a nivel internacional.

⁶⁸ OMPI: ¿Qué es la propiedad intelectual?. Pág.23

⁶⁹ OMPI. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP). [En: www.wipo.int, consultado el 1/09/2015]

Asimismo, creó el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas para⁷⁰:

- Examinar cuestiones relacionadas al desarrollo progresivo del derecho internacional de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas.
- Facilitar la coordinación y brindar orientación sobre la materia.
- Armonizar normas y procedimientos nacionales.

3.1.2 LA OMPI Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Como parte de las actividades realizadas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) están la negociación y suscripción de tratados para la protección de la propiedad intelectual, como ser⁷¹:

- Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, donde se establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales incorporados en los productos.
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de Washington, de 19 de junio de 1970, para la protección de la propiedad intelectual en dos o más Estados miembros..
- Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, para la Clasificación Internacional de Patentes.

⁷⁰ OMPI. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. [En: www.wipo.int, consultado el 1/09/2015]

⁷¹ OMPI. Tratados administrados por la OMPI. [En: <http://www.wipo.int/treaties/es/>, consultado el 25/08/2015]

- Convenio Fonogramas de 29 de octubre de 1971, para la protección de los productores de fonogramas.
- Acuerdo de Viena de 12 de junio de 1973, que establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, así como su registro en más de un Estado.
- Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, de 21 de mayo de 1974, para proteger a los autores y titulares de derechos conexos.
- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 1977, que insta una autoridad internacional de depósito de material biológico que sea parte de una invención.
- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, de 26 de septiembre de 1981.
- Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, para la protección de la propiedad intelectual de los esquemas de trazado.

3.1.3 SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES (PCT)

La OMPI, mediante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)⁷², asiste tanto a solicitantes que buscan una protección internacional por patente de sus invenciones como a las Oficinas de los Estados miembro para el otorgamiento de patentes.

⁷² OMPI. Sistema Internacional de Patentes. [En: www.wipo.int, consultado el 15/09/2015]

Con una solicitud presentada según el PCT se puede proteger una invención a nivel mundial en 148 Estados (miembro de la ONU).

3.1.4 SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS (SISTEMA DE MADRID)

La OMPI cuenta con el SISTEMA DE MADRID⁷³, que es un sistema centralizado para el registro y gestión de marcas en todo el mundo. Con la presentación de una sola solicitud en un único idioma y el pago de una tasa, el solicitante puede proteger su marca en un territorio de hasta 96 miembros. El procedimiento de registro internacional de marcas comprende tres etapas:

- 1°. Presentación de la solicitud en la oficina de propiedad intelectual nacional o regional del solicitante (oficina de origen).
- 2°. Examen de forma realizado por la OMPI.
- 3°. Examen de fondo realizado por las oficinas nacionales o regionales de propiedad intelectual (oficina de la Parte Contratante designada).

3.2 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

La CAN es una comunidad de países - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- unidos voluntariamente para alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. La CAN tiene normativas modernas en materia de Propiedad Intelectual, como ser⁷⁴:

⁷³ OMPI. Sistema internacional de registro de marcas (Sistema de Madrid). [En: www.wipo.int, consultado el 15/09/2015]

⁷⁴ [En: www.comunidadandina.org, consultado el 01/09/2015]

- **Régimen Común de Propiedad Industrial.** Corresponde a la Decisión 486, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000, con el objetivo de regular el otorgamiento de marcas y patentes, además de proteger los secretos industriales, las denominaciones de origen, y otros.
- **Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.** Corresponde a la Decisión 351, aprobado el 17 de diciembre de 1993, que otorga protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras de ingenio, en el campo literario, artístico o científico.
- **Régimen de Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales.** Corresponde a la Decisión 345, que protege las nuevas variedades vegetales obtenidas por los fitomejoradores.
- **Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.** Corresponde a la Decisión 391, regula la obtención y el uso de recursos genéticos para garantizar la participación justa y equitativa de los Estados miembro de la CAN, en los beneficios derivados del uso de estos recursos.

Estas normas comunitarias son de aplicación obligatoria para los Estados miembro de la CAN. Cada Estado elabora el respectivo Reglamento conforme a su ordenamiento jurídico vigente.

En el caso boliviano, la Decisión 486 fue reglamentada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), mediante el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

3.2.1 COMPETENCIAS DE LA CAN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La CAN, mediante la Decisión 486, prevé una subsistencia parcial del derecho nacional o interno, pues contempla el Trato Nacional⁷⁵ y el Trato de la Nación más Favorecida⁷⁶.

Entre otros, la Decisión 486 regula aspectos precisos en materia de⁷⁷:

- Patentes de invención.
- Diseños industriales.
- Marcas.
- Denominación de origen.
- Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

3.2.2 ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 486

Conforme lo establecido por el artículo 276 de la Decisión 486, aquellos asuntos que no estén comprendidos en esta Decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros.

⁷⁵ CAN. Art. 1, Decisión 486: *Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

⁷⁶ CAN. Art. 2, Decisión 486: *Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

⁷⁷ CAN. Propiedad Intelectual. [En: <http://www.comunidadandina.org>, consultado el 10/09/2015]

3.2.3 LUGAR DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La CAN no tiene una oficina común para todos los Estados miembro, sino que prevé el funcionamiento de oficinas nacionales competentes en cada Estado miembro. Entendiéndose como oficina nacional al "... *órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial ...*"⁷⁸.

3.3 SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)

El SENAPI es una Institución Pública Desconcentrada, con competencia de alcance nacional; autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y dependiente del Ministro de Desarrollo Económico⁷⁹ -hoy Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural-, que "... *administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración*"⁸⁰.

El SENAPI se constituye en la única institución encargada de la administración del régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia, asegurando a las personas la protección de sus obras o creaciones una vez realizado el registro correspondiente. Tiene los siguientes programas de apoyo:

⁷⁸ CAN. Art. 273, Decisión 486.

⁷⁹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 2, Decreto Supremo N° 28152.

⁸⁰ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 3, Decreto Supremo N° 28152.

- **Tu Trabajo, tu esfuerzo, tu marca.** Es un programa de ayuda a pequeños y micro empresarios, que otorga un descuento del 30% en el registro de una marca.
- **Tu primera obra, tu primer registro.** Es un programa para incentivar la creatividad de niños y jóvenes -de 8 a 18 años-, permitiendo la protección de sus obras mediante el derecho de autor.

3.3.1 ATRIBUCIONES DEL SENAPI

La atribuciones del SENAPI son⁸¹:

- Gestionar, conceder y registrar derechos de Propiedad Intelectual.
- Declarar la nulidad, anulabilidad y cancelación de actos y resoluciones administrativas.
- Conocer y resolver las oposiciones de terceros y los procesos relacionados con los derechos de Propiedad Intelectual.
- Conocer y resolver los recursos administrativos de impugnación (recurso de revocatoria y jerárquico).
- Conocer y resolver asuntos por infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual y actos de competencia desleal en este ámbito.

⁸¹ GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Art. 10. Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004

- Aplicar sanciones administrativas de tipo pecuniario, incautación de productos, suspensión y revocatoria de permisos de actividades, u otras medidas administrativas análogas.
- Solicitar la suspensión del desaduanamiento de mercancías que presuntamente violen derechos de Propiedad Intelectual.
- Remitir obrados al Ministerio Público en infracciones de carácter penal.
- Adoptar medidas cautelares en resguardo y protección de los derechos de Propiedad Intelectual.
- Proponer la formulación y ejecución de políticas, normas, proyectos y programas para el desarrollo de la Propiedad Intelectual.
- Promover la difusión, enseñanza y desarrollo de las disciplinas de la Propiedad Intelectual.

3.3.2 SOBRE LAS PATENTES DE NUEVAS CREACIONES

EL SENAPI protege las nuevas creaciones o invenciones⁸² mediante las patentes de invención y las patentes de modelos de utilidad. Para ser protegidas, las nuevas creaciones deben cumplir los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN, es decir⁸³:

⁸² SENAPI. Art. 125 párrafo I, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial: *El concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patente, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creadora del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica”- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.*

⁸³ SENAPI. Art. 126, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Pág. 79.

- Presentar un elemento de novedad⁸⁴.
- Presentar un paso inventivo⁸⁵.
- Que tenga “aplicación industrial”⁸⁶.

3.3.3 ELEMENTOS QUE NO SON CONSIDERADOS COMO INVENCIONES

No son objeto de protección mediante patentes de invención o patentes de modelos de utilidad, aquellos elementos que no cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 15 de la Decisión 486 de la CAN y el artículo 127 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, los cuales son:

- Los descubrimientos.
- Las teorías científicas.
- Los métodos matemáticos.
- El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza.
- Los procesos biológicos naturales.

⁸⁴ SENAPI. Art. 126 parágrafo II, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial: *El requisito de “novedad” exige que la invención no esté comprendida en el “estado de la técnica”, el cual comprende el conjunto de conocimientos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

⁸⁵ SENAPI. Art. 126 parágrafo III, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial: *El requisito de “nivel inventivo” presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.*

⁸⁶ SENAPI. Art. 126 parágrafo IV, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial: *El requisito de “aplicación industrial” significa que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva o de servicios.*

- El material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado (inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural).
- Las obras literarias y artísticas u otras obras protegidas por el derecho de autor.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales.
- Los programas de ordenadores o el soporte lógico
- Las formas de presentar información.
- Los segundos usos, conforme lo establecido por el artículo 21 de la Decisión 486 de la CAN.

3.3.4 SIGNOS DISTINTIVOS QUE SON REGISTRADOS COMO MARCAS

Los signos distintivos que se constituyen como marcas -y por tanto pueden ser registrados por el SENAPI- son⁸⁷:

- Las palabras o combinación de palabras.
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
- Los sonidos y los olores.

⁸⁷ CAN. Art. 134, Decisión 486.

- Las letras y números.
- Los colores delimitados por una forma o combinación de colores.
- La forma de los productos, sus envases o envolturas.
- Otra combinación de signos o medios.

3.3.5 SIGNOS DISTINTIVOS QUE NO SE CONSTITUYEN EN MARCAS

Los signos distintivos que no pueden ser registrados como marcas son lo que⁸⁸:

- No se constituyan como marca, conforme lo establecido por el Art. 134 de la Decisión 486 de la CAN.
- Carezcan de distintividad.
- Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
- Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio.
- Consistan exclusivamente en signos o indicaciones que describan la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los .

⁸⁸ CAN. Art. 135, Decisión 486.

- Consistan exclusivamente de signos o indicaciones que correspondan al nombre genérico o técnico del producto o servicio.
- Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio.
- Consistan en un color aisladamente considerado, sin estar delimitado por alguna forma específica.
- Puedan engañar a los medios comerciales o al público, sobre la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios.
- Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes.
- Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.
- Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera que pueda causar confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
- Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados o de cualquier organización internacional.
- Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, salvo solicitud del organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

- Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero.
- Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.



CAPÍTULO 4

NOTIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES EN BOLIVIA

4.1 QUE ES LA NOTIFICACIÓN

La notificación es la “...acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento”⁸⁹.

En materia administrativa, la notificación es el acto y efecto de hacer saber al administrado, un acto administrativo, generalmente una Resolución Administrativa - como ser las resoluciones administrativas por las cuales se registran las marcas y patentes-.

4.2 TEORÍAS SOBRE LA NOTIFICACIÓN

Existen dos teorías principales relacionadas a la notificación en materia procesal⁹⁰:

- **TEORÍA DE LA RECEPCIÓN**, que prescinde del conocimiento real del destinatario, y que es adoptado por los códigos procesales sin descuidar la garantía de defensa en juicio.

⁸⁹ OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág.619

⁹⁰ ANDREA LUAL, CORINA. Las Notificaciones Electrónicas en el Proceso Internacional, del Domicilio al Domicilio Electrónico, [En: <http://abogadossantacruz.blogspot.com/2009/09/las-notificaciones-electronicas-en-el.html>, consultado el 20/sep/2015]

- **TEORÍA DEL CONOCIMIENTO**, que propone un esfuerzo mayor para lograr que el destinatario tome conocimiento efectivo de la providencia que se le pretende hacer conocer.

4.3 NOTIFICACIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA

La Constitución Política del Estado comprende un conjunto de derechos y garantías a todos los bolivianos y bolivianas. Por ejemplo, el artículo 115 en su párrafo I claramente refiere que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por jueces y tribunales -aplicable también al ámbito administrativo-, mientras que en el párrafo II establece la garantías al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural⁹¹.

Considerando el mandato constitucional, las notificaciones garantizan el principio de contradicción, bilateralidad y el derecho de defensa en juicio, lo que exige el conocimiento real y efectivo de la resolución⁹².

En este sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1086/2012 de 5 de septiembre de 2012, estableció que “... *Tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia emitida por este órgano, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva y por ende del debido proceso; de modo que, las actuaciones comunicacionales deben cumplir con su eficacia material, asegurando que el contenido de los fallos y resoluciones emitidos en dichas instancias, sean de conocimiento de las partes del proceso, de lo contrario, se estaría provocando indefensión*”.

⁹¹ CPE: Art. 115. I. *Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.*

⁹² *Ibidem.*

Por consiguiente, en materia administrativa, la notificación permite garantizar el derecho a la defensa, la tutela administrativa y por tanto el debido proceso, en caso de que sean afectados los derechos o intereses de los administrados que gozan de la protección de sus marcas y/o patentes. Esto se conseguirá siempre y cuando la determinación administrativa llegue a conocimiento del destinatario (administrados que registraron marcas o patentes), quien tendrá oportunidad de presentar oposición al registro de una marca o patente para hacer valer sus derechos o intereses.

Más aun, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional hace referencia a las condiciones de validez de una notificación, estableciendo que "*... para que una notificación sea válida: es necesario recordar que se ha establecido claramente que la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa ...*"; es decir, la notificación debe cumplir con su finalidad, que es la de poner en conocimiento del administrado un acto administrativo -en este caso una resolución de registro de marca o patente- que pueda afectar sus derechos o intereses, en cuyo caso no se vulnera el derecho a la defensa -mediante la interposición de oposición- que también está garantizado por la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, en su artículo 37 párrafo I establece que los "*... actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos*", es decir, que todo plazo para presentación de recursos -u oposiciones en materia de marcas y patentes- se computa a partir del día siguiente a su notificación. Además, el párrafo II refiere que la "*... notificación verbal será procedente cuando el acto no esté documentado válidamente por escrito. Su conocimiento importa notificación*", y, el párrafo III del mismo artículo, aclara que "...

la publicación no supe la falta de notificación de los actos individuales" -con la publicación no se puede asumir que el administrado haya tomado conocimiento de un acto administrativo contrario a sus derechos o intereses-.

4.4 MEDIOS DE NOTIFICACIÓN UTILIZADOS EN MARCAS Y PATENTES

Todas las resoluciones y actos administrativos que afecten los derechos subjetivos o intereses legítimos de los solicitantes y de quienes gozan de la protección de su propiedad intelectual son notificados –notificación conforme a la Teoría de la Recepción- a través de los siguientes medios⁹³:

- **Presentación espontánea del interesado o de su representante.** Cuando el interesado o su representante toma conocimiento pleno y fehaciente de la resolución o acto administrativo, presentándose en la oficina nacional o regional competente, procede la notificación por presentación espontánea, que se la tiene por realizada la fecha de la presentación⁹⁴.
- **Cédula.** Se la practica en el domicilio constituido por el interesado, entregando la cédula al interesado o su representante o a cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio, dejando constancia en el expediente sobre la notificación, que se la tiene por realizada el día de entrega de la cédula⁹⁵.
- **Correspondencia postal certificada, con aviso de entrega.** Esta notificación se practica cuando las personas tienen domicilio fuera del radio urbano donde se encuentra el SENAPI. Al expediente se incorpora el recibo de entrega al destinatario,

⁹³ SENAPI. Art. 26, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

⁹⁴ SENAPI. Art. 27, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

⁹⁵ SENAPI. Art. 28, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

lo que acredita la realización de la diligencia, que se tiene por realizada la fecha de entrega de la correspondencia⁹⁶.

- **Edictos.** La notificación por edicto procede cuando se desconoce el domicilio de las personas, o se desconoce a las personas, o cuando no se pudo notificar a la persona por cualquier otro medio de notificación. El edicto se publica por una vez en un medio de comunicación escrito de nivel nacional, teniendo por practicada la notificación la fecha de publicación. Mínimamente, el edicto contiene el nombre de la persona a quien se va a citar, la entidad que tramita el proceso, la naturaleza del proceso o solicitud, la síntesis de los puntos esenciales de la demanda y la transcripción del proveído que ordena la Notificación por Edicto⁹⁷.
- **Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa.** Procede en caso de que los administrados no señalen domicilio, por lo que la notificación se practica en la Secretaría o en la(s) oficina(s) del SENAPI, los días lunes y jueves, mediante diligencia asentada en el expediente, y teniendo por practica la notificación el día que se realizó la diligencia⁹⁸.
- **Facsímil.** Procede cuando el administrado registra su número de fax a efectos de notificaciones, y cuya conformidad del administrado debe constar en acta. El comprobante de confirmación de envío, incorporado al expediente, permite acreditar la realización de la diligencia, la cual se tiene por practicada el día de su envío⁹⁹.
- **Correo electrónico u otros medios electrónicos.** Procede cuando el administrado registra voluntariamente su correo electrónico a efectos de notificaciones. La conformidad del administrado debe constar en un acta. La confirmación de envío al

⁹⁶ SENAPI. Art. 29, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

⁹⁷ SENAPI. Art. 30, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

⁹⁸ SENAPI. Art. 31, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

⁹⁹ SENAPI. Art. 32, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

administrado, incorporada al expediente, acredita la realización de la diligencia, que se la tiene por practicada el día del envío del correo electrónico u otro medio electrónico¹⁰⁰.

Estos medios de notificación comprendidos en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, están en concordancia con los medios de notificación establecidos tanto en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo¹⁰¹ como en el Código Procesal Civil¹⁰².

Conforme al Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, estos medios de notificación son utilizados cuando se interponen los recursos de impugnación contra el registro de marcas y patentes.

¹⁰⁰ SENAPI. Art. 33, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

¹⁰¹ DS 27113, Art. 38.- (MEDIOS DE NOTIFICACIÓN). Las notificaciones se podrán efectuar, indistintamente, por alguno de los siguientes medios: a) Presentación espontánea del interesado. b) Cédula. c) Correspondencia postal certificada, con aviso de entrega. d) Edictos. e) Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa. f) Facsímil. g) Correo Electrónico.

¹⁰² Código Procesal Civil. Art. 83. (FORMAS DE NOTIFICACIÓN). I .Las notificaciones se practicarán por la o el oficial de diligencias en las formas y condiciones que señala el presente Código y, en su caso, por correo, facsímil, radiograma, telegrama, acta notarial, comisión a autoridad pública o policial u otro medio técnicamente idóneo que autorice el Tribunal Supremo de Justicia. II Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos infotelecomunicaciones o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con constancia del recibo respectivo.

CAPÍTULO 5

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES

El SENAPI, para resolver asuntos relacionados con el registro de signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, aplica de modo preferente la Decisión 486 de la CAN, regulada mediante el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Por otra parte, los actos administrativos emanados por el SENAPI están conforme a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento DS N° 27113, y de manera supletoria aplica el Código de Procedimiento Civil (según lo establecido por el Art. 27 del DS N° 27938)¹⁰³.

5.1 REGISTRO DE MARCAS

5.1.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud debe referirse sólo a una clase de productos o servicios, y debe ser presentada en un folder amarillo con los siguientes requisitos¹⁰⁴:

- Formulario de solicitud debidamente llenado, según lo establecido en el Art. 139 de la Decisión 486 de la CAN.
- Si se trata de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, se debe adjuntar la reproducción de la marca.
- Testimonio de Poder, cuando se actúe en representación del solicitante.

¹⁰³ SENAPI. Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Pág. 10.

¹⁰⁴ SENAPI. Art. 225, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

- Comprobantes de pago de las tasas establecidas.
- Autorizaciones requeridas, en caso de aplicabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN.
- Certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, cuando el solicitante desee prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París, si corresponde.

5.1.2 TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCA

Según el artículo 228 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Intelectual del SENAPI, el trámite de registro de una marca se lo realiza conforme lo establecido por los artículos 144 a 150 de la Decisión 486 de la CAN. Los pasos a seguir son:

- 1°. Revisión de cumplimiento de requisitos (arts. 135 y 136) de la solicitud en la oficina nacional, dentro los quince días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si hay incumplimiento de requisitos, el solicitante tiene sesenta días de plazo a partir de la notificación con las observaciones; de no subsanar en el plazo establecido, la solicitud se considera abandonada y pierde su prelación¹⁰⁵.
- 2°. Publicación¹⁰⁶ del registro de marca, en caso de que la solicitud cumpla con los requisitos formales. La oficina nacional competente ordena la publicación¹⁰⁷.
- 3°. Presentación de oposiciones¹⁰⁸ -en la oficina nacional- por única vez y de manera fundamentada, dentro el plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación.

¹⁰⁵ CAN. Art. 144, Decisión 486.

¹⁰⁶ Publicación es el "acto de llevar a conocimiento general un hecho o cosa... | *Divulgación, difusión ...*" (OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág.791)

¹⁰⁷ CAN. Art. 145, Decisión 486.

Este plazo puede ampliarse treinta días más en caso de solicitud de la parte. En caso de renovaciones de registro de marca, no proceden oposiciones dentro los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia concedido para la renovación -si tales oposiciones son basadas en marcas que hubieren coexistido con la solicitada-¹⁰⁹.

4°. Tratamiento de oposiciones presentadas por parte de titulares de marcas idénticas o similares para productos o servicios que puedan inducir al público a error, en cualquiera de los Países Miembros¹¹⁰.

5°. Notificación al solicitante que hubiere presentado oposición, para que dentro los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas. Este plazo puede ampliarse por única vez, a solicitud de parte, para presentar las pruebas que sustenten la contestación¹¹¹.

6°. Rechazo de trámites de oposición si¹¹²:

- Se presentan oposiciones sin indicar datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición.
- La oposición fue presentada extemporáneamente.
- No se pagaron las tasas de tramitación correspondientes.

¹⁰⁸ Oposición es el "... impedimento, estorbo, obstáculo. | Contrariedad. | Contradicción. | Resistencia. | Argumentación o razonamiento en contra. | Impugnación. ..." (OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág.653)

¹⁰⁹ CAN. Art. 146, Decisión 486.

¹¹⁰ CAN. Art. 147, Decisión 486.

¹¹¹ CAN. Art. 148, Decisión 486.

¹¹² CAN. Art. 149, Decisión 486.

7°. Resolución de oposiciones, en caso de haber sido presentadas. Una vez vencido el plazo de presentación de oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realiza el examen de registrabilidad de la marca¹¹³.

En el sistema de marcas de nuestro Estado, la publicación del registro de una marca constituye el punto de partida para los procedimientos de oposición.

5.1.3 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE MARCA

El registro de una marca confiere una protección por diez años, contados a partir de la fecha de su concesión y puede renovarse por períodos sucesivos de diez años¹¹⁴.

5.2 REGISTRO DE PATENTES

5.2.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

La solicitud de patente de invención y modelo de utilidad, debe ser presentada con los siguientes requisitos¹¹⁵:

- Formulario de solicitud debidamente llenado.
- Descripción de la invención o modelo de utilidad.
- Una o más reivindicaciones.
- De ser necesario, uno o más dibujos de la invención para su mejor comprensión.

¹¹³ CAN. Art. 150, Decisión 486.

¹¹⁴ CAN. Art. 152, Decisión 486.

¹¹⁵ SENAPI. Art. 130, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

- Resumen de la invención o modelo de utilidad.
- Testimonio de poder o copia legalizada del mismo.
- Comprobante de pago según tasas establecidas.
- Copia del contrato de acceso, si se trata de solicitudes de patente de productos o procedimientos obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.
- Copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita fueron obtenidos o desarrollados en base a dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, conforme lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.
- Certificado de depósito del material biológico, si corresponde.
- Copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, si corresponde.

5.2.2 TRÁMITE DE REGISTRO DE PATENTE

Según el artículo 148 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Intelectual del SENAPI, el trámite de registro de una patente de invención o modelo de utilidad se lo realiza conforme lo establecido por los artículos 38 a 49 de la Decisión 486 de la CAN. Los pasos a seguir son:

- 1°. Revisión del cumplimiento de requisitos por la oficina nacional -conforme los artículos 26 y 27-, dentro los treinta días siguientes a partir de la fecha de presentación de la solicitud¹¹⁶.
- 2°. En caso de existir observaciones en la solicitud, se procede a la notificación al solicitante para que subsane las observaciones dentro el plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. El plazo puede ser ampliado por única vez, por otros dos meses, a solicitud de parte y sin que pierda su prioridad. Si no se subsanan las observaciones, la solicitud se considera abandonada y pierde su prelación¹¹⁷.
- 3°. Publicación de la solicitud transcurridos dieciocho meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado -según el caso-. El solicitante puede pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma¹¹⁸.
- 4°. La consulta del expediente por terceros sólo puede realizarse transcurridos los dieciocho meses desde la fecha de su presentación, salvo consentimiento escrito por parte del solicitante. Si hay pruebas de que el solicitante de una patente pretendió hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, entonces el expediente puede ser consultado antes de su publicación aún sin consentimiento del solicitante¹¹⁹.

¹¹⁶ CAN. Art. 38, Decisión 486.

¹¹⁷ CAN. Art. 39, Decisión 486.

¹¹⁸ CAN. Art. 40, Decisión 486.

¹¹⁹ CAN. Art. 41, Decisión 486.

- 5°. La presentación de oposiciones fundamentadas se da por única vez, dentro el plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación. El plazo puede ser ampliado sólo una vez, a solicitud de parte, para sustentar la oposición¹²⁰.
- 6°. De existir oposición, se notifica al solicitante y se le otorga un plazo de sesenta días para hacer valer sus argumentaciones, presente documentos o si es necesario redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. Este plazo puede ser ampliado sesenta días adicionales por única vez, a solicitud de parte¹²¹.
- 7°. Con o sin oposiciones, el solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud. Los Países Miembros pueden cobrar una tasa por la realización de este examen. Si transcurrido este plazo el solicitante no pide la realización del examen, entonces la solicitud es considerada como abandonada¹²².
- 8°. En caso que se determine que la invención no es patentable, se notifica al solicitante, quien puede contestar dentro el plazo de sesenta días a partir de la fecha de notificación, mismo que puede ser ampliado por una única vez por treinta días adicionales. En caso necesario, La oficina nacional competente puede notificar dos o más veces al solicitante. Si el solicitante no responde a la notificación en el plazo señalado, o si habiendo respondido subsisten los impedimentos para la concesión, entonces la oficina nacional competente deniega la patente¹²³.
- 9°. A efectos de patentabilidad, la oficina nacional competente puede solicitar el informe de expertos u organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, o informes de otras oficinas de propiedad industrial. En caso de ser

¹²⁰ CAN. Art. 42, Decisión 486.

¹²¹ CAN. Art. 43, Decisión 486.

¹²² CAN. Art. 44, Decisión 486.

¹²³ CAN. Art. 45, Decisión 486.

necesario, y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante debe proporcionar, en un plazo de hasta tres meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la invención que se examina¹²⁴:

- a) Copia de la solicitud extranjera.
- b) Copia de resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera.
- c) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera.
- d) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera.
- e) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente puede reconocer como suficientes los resultados de los exámenes de novedad o patentabilidad respecto a la solicitud extranjera, para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. En caso que el solicitante no presente los documentos requeridos en el plazo señalado, la oficina nacional competente deniega la patente.

10°. La oficina nacional competente puede suspender el trámite de solicitud de patente, a pedido de parte, si algún documento a ser presentado -según los incisos **b)**

¹²⁴ CAN. Art. 46, Decisión 486.

y c) del artículo 46- no hubiese sido obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera¹²⁵.

11°. De los resultados del examen definitivo¹²⁶:

- Si es favorable, se otorga el título de la patente.
- Si es parcialmente favorable, se otorga el título sólo para las reivindicaciones aceptadas.
- Si es desfavorable se deniega la patente.

12°. El orden y clasificación de las patentes se realiza en base a la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo (relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes)¹²⁷.

Del mismo modo que el sistema de marcas, en el sistema de patentes de nuestro Estado, la publicación de la patente constituye el punto de partida para los procedimientos de oposición.

5.2.3 TIEMPO Y ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES

La duración de una patente es de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro¹²⁸. No obstante, se debe considerar que para mantener

¹²⁵ CAN. Art. 47, Decisión 486.

¹²⁶ CAN. Art. 48, Decisión 486.

¹²⁷ CAN. Art. 49, Decisión 486.

¹²⁸ CAN. Art. 50, Decisión 486.

vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, se debe realizar el pago de las tasas anuales, las cuales se pagan por años adelantados¹²⁹.

Respecto al alcance de la protección conferida por la patente, ésta depende del tenor de las reivindicaciones¹³⁰.

5.3 OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES

Según el mandato constitucional –Art. 102 CPE-, la propiedad intelectual tiene que ser registrada y protegida. Al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones, tanto el registro como la protección deben estar necesariamente conforme a las disposiciones de la Decisión 486 referida a la propiedad intelectual.

El registro es necesario y su requisito formal a efectos de oposición es la publicidad -en la Gaceta Oficial de Bolivia-.

Pero en este procedimiento existe una falencia, pues los titulares de marcas y patentes no siempre están pendientes de la publicación de nuevas marcas y patentes, y como consecuencia de ello, existe la posibilidad de que no pueda presentarse una oposición en los plazos establecidos por Ley.

En los hechos, esto representa una protección parcial de la propiedad intelectual, pues si el titular de la marca o patente no está pendiente del registro de nuevas marcas y patentes, entonces puede resultar afectado en sus derechos o intereses relativos a sus productos o procedimientos protegidos.

¹²⁹ SENAPI. Art. 149, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

¹³⁰ CAN. Art. 51, Decisión 486.

Por otra parte, los medios de notificación son suficientes, pero sólo en el caso de que el afectado haya tomado conocimiento efectivo del registro de una marca o patente que afecta su derecho o interés.

Sin embargo, es necesario reiterar que con el procedimiento actual no se garantiza plenamente que los titulares de marcas y patentes estén suficientemente protegidos contra registros de marcas y patentes similares a sus productos o procedimientos.



CAPÍTULO 6

PROPUESTA

Concluido el registro de una marca o patente y publicado el registro en la Gaceta Oficial de Bolivia, existe un plazo para la presentación de oposiciones. Sin embargo, los titulares de las marcas o patentes no siempre logran enterarse sobre las nuevas marcas o patentes registradas¹³¹.

¿Cómo resolver este problema? El presente trabajo de investigación pretende implementar la **teoría del conocimiento** que existe en materia de notificaciones procesales. Sólo como referencia se estudió la normativa de registro de marcas y patentes de los países de la Comunidad Andina, de México y de Chile (ver Anexo C).

Así, basado en la Teoría del Conocimiento, para lograr que los titulares de marcas y patentes tomen conocimiento efectivo de aquellas nuevas marcas o patentes registradas que puedan afectar sus derechos o intereses, se tienen las siguientes propuestas:

1º. PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITO.

Es indudable la importancia que tienen los medios de comunicación escritos, que frente a los medios audiovisuales tienen ventajas como¹³²:

- Hay una mayor permanencia de la noticia, la cual puede leerse un número indeterminado de veces hasta lograr la comprensión del contenido.

¹³¹ Ver ANEXO A, Diseño de la Investigación.

¹³² MINISTERIO DE EDUCACIÓN. La prensa. Gobierno de España. [En: ecursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso3/t1/teoria_1.htm, consultado el 18/10/2015]

- Profundiza el contenido de las noticias, al contar con mayor espacio para su difusión.
- Da al receptor mayor libertad, que puede leer el contenido de las noticias cuando éste quiera.
- Presenta más noticias.

Por otra parte, las empresas comerciales y de servicios, también en cierto grado están pendientes de las publicaciones en medios escritos, tanto de noticias relacionadas a su sector como de publicidad de empresas competidoras.

Además, con el ingreso de los medios de comunicación al internet, que ofrecen la posibilidad de leer las noticias por medios electrónicos, resulta favorable publicar avisos relacionados con el registro de nuevas marcas o patentes.

2º. PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES COMO SPOTS PUBLICITARIOS.

En la actividad comercial y de servicios el uso de spots publicitarios es frecuente, y tan importante para las empresas, que una buena campaña publicitaria mediante spots puede representar un éxito en ventas de productos u ofertas de servicios de diferente índole. Por este motivo -entre otros- las empresas en cierto grado están pendientes de spots publicitarios (especialmente de los competidores), para tomar decisiones en caso de ser pertinente.

Por consiguiente, resulta factible comunicar sobre el registro de nuevas marcas o patentes por medio de spots publicitarios, especialmente en los medios de comunicación estatales -como ser BTV y Radio Patria Nueva- que tienen un alcance

a nivel nacional, y con los cuales se pueden firmar convenios de cooperación interinstitucional, con el objetivo de minimizar costos.

3°. NOTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES A LAS INSTITUCIONES DONDE ESTÁN AFILIADAS TANTO EXPORTADORES COMO IMPORTADORES DEDICADOS AL COMERCIO.

La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC) es una de las principales instituciones de nuestro Estado, que agrupa a sectores formales del comercio y servicios, para lograr el desarrollo empresarial de sus afiliados, es "*... una institución inspirada en principios éticos y de compromiso con el empresariado, que busca la excelencia y creatividad utilizando el talento de sus recursos humanos*"¹³³.

La CNC lleva un registro de todos sus afiliados y además cuenta con los medios suficientes como para realizar comunicados que sean de interés para el sector comercial y de servicios, más aun teniendo a FUNDEMPRESA como una institución que forma parte de la CNC.

De este modo, aprovechando la logística de la institución, resulta factible notificar a la CNC con los nuevos registros de marcas y patentes, a efectos de oponibilidad. La notificación debe realizarse con las respectivas copias de las resoluciones que dan curso al registro para la protección de la marca o patente.

4°. NOTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES POR VÍA ELECTRÓNICA.

Hoy, el desarrollo científico y tecnológico obliga a las empresas comerciales a ingresar al mundo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), especialmente, mediante el internet y correo electrónico.

¹³³ CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO. [En: <http://www.cnc.bo/conocenos.html>, consultado el 15/10/2015]

Principalmente, las empresas comerciales son las que poco a poco van tomando conciencia sobre las ventajas comerciales que se pueden obtener utilizando las modernas TIC, razón por la cual muchas de estas empresas ya poseen mínimamente un correo electrónico.

Y son precisamente estas empresas comerciales que tienen registradas sus marcas o patentes en el SENAPI. Por tanto, se propone que al momento de publicar el registro de la marca o patente, se notifique vía correo electrónico a todos los titulares de marcas o patentes que tienen sus registros en el SENAPI, a efectos de que éstos tomen conocimiento efectivo y puedan realizar las acciones legales respectivas en caso de considerar que son afectados sus derechos o intereses.

Técnicamente, esta propuesta es viable, pues sólo implica el envío de correos electrónicos masivos cuando se da el registro de una marca y patente. Con el personal especializado en el tema, esta notificación puede ser realizada automáticamente.

La institución responsable de implementar una o todas las propuestas planteadas, es el SENAPI, al ser la institución competente en materia de marcas y patentes, entre otros relacionados a la propiedad intelectual.

En el ANEXO B se presenta el PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA que modifica el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, que fue aprobado por Resolución Administrativa N° 017/2015 de 16 de junio de 2015.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAMES PÉREZ, JANET. La propiedad intelectual como derecho fundamental. Edición Especial Gaceta Judicial. Abril 2009.
- ALOMA RODRIGUEZ, JOSEFINA NAHILSE. Breve esbozo doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I, Número 10. Julio de 2014. ISSN: 1886-6611.
- ALEMÁN, MARCO MATÍAS. Normatividad Subregional Sobre Marcas de Productos y Servicios.
- BALLESTER, MONTSERRAT et al. Presente y futuro de la protección de las invenciones en España: patentes y modelos de utilidad. España. 2010. I.S.B.N. 978-84-15061-07-6.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Febrero de 2009.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS de 25 de febrero de 1904.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley de 13 de noviembre de 1909.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 4320 de 16 de febrero de 1956.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 5470 de 6 de mayo de 1960.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Decreto Ley N° 7255 de 21 de julio de 1965.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 8228 de 17 de enero de 1968.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 9364 de 27 de agosto de 1970.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 9673 de 19 de abril de 1971.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 9798 de 30 de junio de 1971.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DL N° 10426 de 23 de agosto de 1972.

- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DL N° 14379 de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 20793 de 10 de mayo de 1985.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 21124 de 15 de noviembre de 1985.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1322 de 13 de abril de 1992.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1438 de 12 de febrero de 1993.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1482 de 6 de abril de 1993.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 23907 de 7 de diciembre de 1994.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1637 de 5 de julio de 1995.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 24206 de 29 de diciembre de 1995.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 24367 de 23 de septiembre de 1996.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 24581 de 25 de abril de 1997.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 24582 de 25 de abril de 1997.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 1872 de 15 de junio de 1998.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 25159 de 4 de septiembre de 1998.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Ley N° 2498 de 4 de agosto de 2003.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 27131 de 14 de agosto de 2003.

- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 27113 de 23 de julio de 2003.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 27938 de 20 de diciembre de 2004.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DS N° 28152 de 16 de mayo de 2005.
- BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Código Procesal Civil de 19 de noviembre de 2013.
- BOLIVIA. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sentencia 31/2014 de 14 de mayo de 2014. Proceso Contencioso Administrativo.
- BOLIVIA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1086/2012 de 5 de septiembre de 2012.
- CAN. ACUERDO DE CARTAGENA.
- CAN. DECISIÓN 486.
- CHILE. Ley N° 19039 de Propiedad Industrial de 9 de marzo de 2006. [Documento electrónico].
- ESPAÑA. LEY 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre de 2001.
- OMPI. ¿QUÉ ES PROPIEDAD INTELECTUAL?
- OMPI. TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA. Teoría, principios fundamentales y jurisprudencia de la doctrina de equivalentes. 19 de octubre de 2004. Antigua, Guatemala.
- OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 35ª ed. 2007. Ed. Heliasta SRL. Buenos Aires – Argentina. ISBN 978-950-885-055-3
- QUEVEDO GONZALES, JORGE. Análisis comparado: Tratamiento de la propiedad intelectual en los países andinos. Febrero 2004.
- RANGEL MEDINA, DAVID. El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
- RANGEL ORTIZ, HORACION. Observancia de los derechos de propiedad intelectual, Jurisprudencia. Publicación de la OMPI N° 6275. ISBN 978-92-805-1759-0.

- SÁIZ GONZÁLEZ, J. PATRICIO. Invención, patentes e innovación en la España contemporánea. Oficina Española de Patentes y Marcas. España. 1999. I.S.B.N. 84-86857-67-8.
- SAIZ GONZALES, J. PATRICIO. Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Madrid-España. 1995. I.S.B.N. 84-86857-25-2.
- SENAPI. Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.
- SENAPI. Revista INNOVA VENTA - Revista de patentes de invención. Año 1, Número 1.
- UNITED STATES. Patent Act of 1790. The First United States Patent Statute. April 10, 1790.

SITIOS WEB CONSULTADOS:

- GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. URL: www.gacetaoficialdebolivia.bo.
- GIMENEZ & ASOCIADOS. URL: www.registrodemarcas.co
- ANDREA LUAL, CORINA. Las Notificaciones Electrónicas en el Proceso Internacional, del Domicilio al Domicilio Electrónico. URL: <http://abogadossantacruz.blogspot.com/2009/09/las-notificaciones-electronicas-en-el.html>. 18 de septiembre de 2009.
- CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO. URL: ww.cnc.bo.
- COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. URL: www.comunidadandina.org.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. La prensa. Gobierno de España. URL: <http://recursos.cnice.mec.es>.
- OMPI. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP). URL: www.wipo.int.
- OMPI. Tratados administrados por la OMPI. URL: <http://www.wipo.int/treaties/es/>.
- UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. La propiedad inmaterial. URL: <http://revistas.uexternado.edu.co>.

- INSTITUTO AUTOR. URL: <http://institutoautor.org/story.php?id=3156>.
- Las primeras marcas registradas en Bolivia. URL: <http://www.orpan.com.bo/es/articles/first-trademarks-in-bolivia>.





ANEXO A
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El aumento de la población, a nivel local o mundial, hace que exista un incremento en el requerimiento de bienes y la prestación de servicios que satisfagan su interés personal o colectivo. Esto originó el nacimiento de empresas que se dedican principalmente a la producción de bienes y/o prestación de servicios que cubren mínimamente los requerimientos esenciales de la población, como ser alimentos, vestimenta, centros de educación, atención en salud, herramientas de trabajo, servicios de luz, y otros.

Con el avance tecnológico, hoy se pueden encontrar productos o servicios que sorprenden por su diseño, su complejidad o su utilidad. Por ejemplo, existen computadoras que reconocen la voz humana, televisores con efectos tridimensionales, refrigeradores que consumen poca energía, planchas que regulan su temperatura automáticamente, bicicletas especiales para carrera, automóviles con diseños especiales para competición, productos alimenticios dietéticos, plantillas de zapato ortopédicas, sistemas de información para diferentes aplicaciones, robots industriales, banca electrónica, comercio electrónico, internet, etc. Por una parte, ha ido surgiendo una necesidad de distinguir o diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por las empresas -una distinción o diferenciación que se volvió indispensable para su oferta en los mercados-, y por otra parte, surgió una necesidad de reconocer al inventor de un producto y/o servicio comercializado en el mercado.

La distinción y diferenciación de productos o servicios en el mercado se lo consiguió a través del uso de signos distintivos, llamado MARCA. Mientras que el reconocimiento al inventor se lo hizo mediante las PATENTES de invención.

De este modo, las empresas se fueron distinguiendo y diferenciando con el uso de las marcas. Algunos productos se volvieron tan requeridos o consumidos que la marca era suficiente para saber que se trataba de un producto de calidad, por ejemplo las marcas

como Coca Cola, Pepsi, Ford, Manaco, Herbalife, Samsung, Sony, Adidas, Diplomat, Pateña y otros, son conocidas a nivel local o internacional.

Con el éxito de algunos productos y servicios, surgieron competidores que lanzaban al mercado productos y servicios similares, incluso con nombres similares para “confundir” a los consumidores. Así nació el Derecho Marcario conocido también como Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, que permitió la protección legal de marcas y patentes para que estos no fuesen utilizados ilegalmente por la competencia.

Para que una persona pueda tener el derecho propietario de una marca y/o patente, debe realizar el trámite de registro en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), cumpliendo todos los requisitos dispuestos en la Decisión 486 y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI. El procedimiento actual de registro de marcas y patentes comprende los siguientes pasos:

- ✓ Presentación de la solicitud, la cual debe cumplir los requisitos de los Arts. 138 y 139 de la Decisión 486.
- ✓ Admisión a trámite y asignación de la fecha de presentación, conforme lo establecido por los Arts. 140 y 141 de la Decisión 486.
- ✓ Examen de los requisitos de forma, el cual se realiza dentro los 15 días siguientes a la fecha de presentación, conforme lo establecido por los Arts. 135, 136, 144 y 145 de la Decisión 486.
- ✓ Publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia y oposición de terceros legítimamente interesados, según lo establecido en los Arts. 145, 146, 148 y 153 de la Decisión 486.

- ✓ Examen de Fondo y decisión de las oposiciones, y concesión o denegación del registro, el cual se realiza considerando los Arts. 135, 136, 137, 148 de la Decisión 486.

Según este procedimiento, las oposiciones al registro de marcas y/o patentes se las realiza luego de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia mediante los recursos administrativos previstos en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y el D.S. N° 27113 que reglamenta la Ley N° 2341. Aparentemente el procedimiento de registro de marcas y patentes permite proteger a los propietarios de tales marcas y/o patentes.

Sin embargo, es aquí donde surge un gran problema. Los sectores potencialmente afectados por el registro de marcas y/o patentes –como ser los comerciantes, sindicatos- no llegan a enterarse de aquellas marcas y/o patentes publicadas en la Gaceta Oficial de Bolivia que pueden afectar sus negocios, generalmente por no contar con un asesoramiento legal en la materia.

Por ejemplo, un importador de bicicleta importó de México la marca ABCD, la comercializó en Bolivia con notable éxito, pero al ignorar la normativa de la materia no realizó el registro de la marca en el SENAPI. Otro competidor importador, al ver el éxito en ventas de tal producto, conociendo mínimamente la normativa de la materia procedió al registro de la marca en el SENAPI e inmediatamente comenzó a exigir a los comerciantes que vendían tal producto el pago por el uso de la marca. Este problema se minimiza en el caso de las grandes y medianas empresas importadoras o comercializadoras, ya que al tener el asesoramiento legal correspondiente, generalmente están pendientes de las nuevas publicaciones de registro de marcas y/o patentes para presentar, de ser necesario, las respectivas oposiciones.

En el caso de las patentes, generalmente son las grandes empresas que se aprovechan de los inventores al registrar tales inventos como si estas empresas hubiesen sido los autores de los inventos.

Por consiguiente, ante el problema descrito surge la siguiente interrogante: ¿es posible mejorar el procedimiento de registro de marcas y patentes, de tal modo que se pueda garantizar de mejor manera el derecho propietario o de uso de una determinada marca y/o patente, evitando así que los competidores se aprovechen del uso de esa marca y/o patente?

2. DELIMITACIONES DEL TEMA

2.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El tema de investigación comprenderá un estudio detallado del procedimiento registro de marcas y patentes, como parte del Derecho Marcario o de Propiedad Industrial e Intelectual, transversalizando con el Derecho Constitucional y Administrativo, ya que toda normativa debe estar conforme a la Constitución vigente y debe estar acorde a la normativa referida a los procedimientos administrativos.

2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación se tomará considerado el periodo de febrero de 2009 –mes en que entra en vigencia la Constitución- a junio de 2015, es decir, desde la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, donde existe una necesidad de readecuar todas las leyes a la nueva visión de Estado.

2.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se realizará en el la ciudad de La Paz, considerando principalmente las instituciones relacionadas al rubro de la industria y comercio.

3. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA

Con el registro de una marca una persona o empresa tiene el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o

utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. Sin embargo, con el procedimiento actual de registro de marcas, existe una gran posibilidad de que esto ocurra, especialmente en sectores como gremialistas, comerciantes y sindicatos, ya que estos no cuentan con el adecuado asesoramiento legal.

Para que gremialistas, comerciantes y sindicatos tomen conocimiento del registro de una marca o patente a efectos de plantear oposiciones, sea en la etapa de registro o posterior a la publicación en la Gaceta, es necesario que se les haga conocer mediante notificaciones.

Del mismo modo, con el registro de una patente la persona o empresa evita que terceros tengan obtengan un beneficio económico sin el debido reconocimiento al autor del invento.

Para evitar estos problemas, es importante contar con procedimientos de registro de marcas y patentes que idealmente estén basados en la teoría del conocimiento, para lograr una protección del derecho de propiedad industrial e intelectual más efectiva.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer una reforma del procedimiento de registro de marcas y patentes del SENAPI, incorporando en uno o más de los pasos del procedimiento, notificaciones a instituciones relacionadas al rubro de la industria y comercio, a efectos de oposición al registro de una marca y/o patente por parte de un competidor desleal.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar un análisis del procedimiento de registro de marcas y patentes según la normativa boliviana y la Decisión 486 que rige en la Comunidad Andina de Naciones.
- ✓ Mejorar el procedimiento de registro de marcas y patentes, para que el registro de la marca y patente sea conocido por instituciones relacionadas al rubro de la industria y comercio, a efectos de oposición, mediante notificaciones en uno o más de los pasos de tal procedimiento.
- ✓ Analizar la normativa de otros Estados para ver su efectividad en el registro de marcas y patentes.
- ✓ Plantear una reforma al Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.

5. MARCO TEÓRICO

En cuanto a las notificaciones procesales, el trabajo de investigación se basó en dos teorías:

- **Teoría de la recepción**, que prescinde del conocimiento real del destinatario, es decir, que la notificación se considera perfeccionada cuando es recibida por el destinatario o llega a su esfera de conocimiento, sin la exigencia de que el destinatario tenga cabal y efectivo conocimiento del contenido de la comunicación, sino basta que este se encuentre enterado de la existencia de una comunicación, ya que a partir de ese momento debe obrar con diligencia y buena fe, y;

- **Teoría del conocimiento**, que trata de lograr que el destinatario tome conocimiento efectivo de la providencia o comunicación que se le pretende hacer saber.

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS

6.1 MÉTODOS GENERALES

- ✓ **Método Analítico.** Con este método se dividió el objeto de investigación -la normativa relacionada con el registro de marcas y patentes- en sus diferentes partes, sean títulos, capítulos, secciones y artículos, profundizando de este modo el conocimiento sobre cada una de ellas.
- ✓ **Método Sintético.** Una vez realizado el análisis del objeto de investigación -la normativa relacionada con el registro de marcas y patentes-, con este método se realizó la integración del conocimiento obtenido con el método analítico para plantear las reformas necesarias al objeto de estudio.
- ✓ **Método Analógico.** Se utilizó el Derecho Comparado para comparar normativas de otros países de la misma materia, lo que permitió analizar el procedimiento de registro de marcas y patentes considerando principalmente las notificaciones de tales registros.

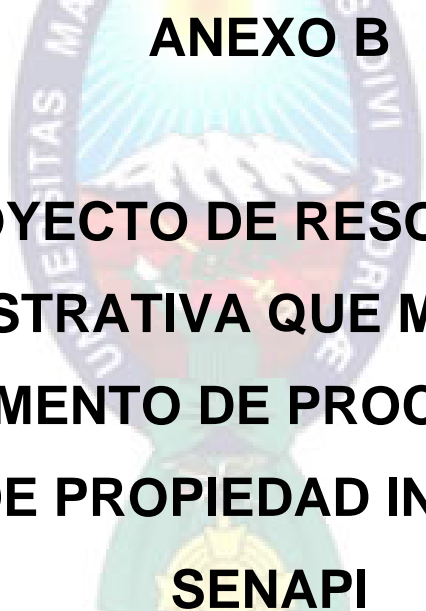
6.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Método Gramatical.** Este método permitió realizar el análisis de la Decisión 486 y demás normativa relacionada con el tema de investigación.
- ✓ **Método exegético.** Con este método se estudió el verdadero sentido y alcance de la normativa relacionada al registro de marcas y patentes, identificando la voluntad o intención que tuvo el legislador a momento de elaborar esta normativa.

- ✓ **Método de las Construcciones de Instituciones.** Con este método se elaboró el *Anteproyecto de Ley de Reforma al Reglamento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.*

6.3 TÉCNICAS

- a) **Entrevista.** Mediante conversaciones con especialistas en materia de registro de marcas y patentes se obtuvo información detallada sobre el registro de marcas y patentes.
- b) **Encuesta.** Se utilizó formularios con preguntas puntuales para obtener información de los sectores potencialmente afectados con resoluciones de registro de marcas y patentes, como ser los gremiales, asociaciones y sindicatos.
- c) **Técnica bibliográfica.** Con esta técnica se llevó un registro ordenado de toda la información documental obtenida, organizando de mejor manera el desarrollo del tema de investigación.



ANEXO B

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA QUE MODIFICA EL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO
INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL
SENAPI**

PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 001/2015

La Paz, 10 de noviembre de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, por disposiciones de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997, se crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, como órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico con la finalidad de administrar el régimen de Propiedad Intelectual del país.

Que, el Decreto Supremo N° 17938 de 20 de diciembre de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 28152 de 16 de mayo de 2005, establece a través del artículo 2 que *"El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, es una Institución Pública Desconcentrada, con competencia de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y depende del Ministro de Desarrollo Económico"*, y el artículo 4 prevé que el SENAPI *"... administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración"*.

Que, el artículo 10 inciso a) del Decreto Supremo N° 27938, establece que se encuentran entre las atribuciones del SENAPI *"Efectuar todos los actos administrativos y emitir las resoluciones que sean necesarias y pertinentes para la gestión, concesión y registro de derechos de Propiedad Intelectual"*.

POR TANTO:

La Dra. J. Gabriela Murillo Zárate - Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, designada mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N°190.2012 de 26 de octubre de 2012, con las facultades conferidas por el artículo 13 parágrafo IV inciso p) del Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, en uso de sus atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR las modificaciones al Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial conforme al siguiente detalle:

- a) Amplíese el artículo 148 (Remisión) como sigue: *"El trámite de solicitudes de patentes será el establecido por la Decisión 486 de la CAN en su Título II, Capítulo IV.*

Una vez que la Oficina Nacional Competente -SENAPI- haya ordenado la publicación de la solicitud de registro de patente conforme al artículo 40 de la Decisión 486 de la CAN, a efectos de oposición, se notificará a los titulares de patentes que gozan de la protección del Estado, por cualquiera de los siguientes medios:

- 1°. Publicación del registro de la nueva patente en un medio escrito de circulación nacional.*
- 2°. Emisión de spots publicitarios de medios de comunicación de alcance nacional.*

3°. Notificación con el registro de la nueva patente a la Cámara Nacional de Comercio.

4°. Notificación por vía electrónica, a los titulares de marcas y patentes registrados en el SENAPI."

b) Amplíese el artículo 228 (Remisión) como sigue: "El trámite de registro de marca será el dispuesto desde el Art. 144 al 150 de la Decisión 486 de la CAN.

Una vez que la Oficina Nacional Competente -SENAPI- haya ordenado la publicación del registro de marca conforme al artículo 145 de la Decisión 486 de la CAN, a efectos de oposición, se notificará a los titulares de marcas que gozan de la protección del Estado, por cualquiera de los siguientes medios:

1°. Publicación del registro de la nueva patente en un medio escrito de circulación nacional.

2°. Emisión de spots publicitarios de medios de comunicación de alcance nacional.

3°. Notificación con el registro de la nueva patente a la Cámara Nacional de Comercio.

4°. Notificación por vía electrónica, a los titulares de marcas y patentes registrados en el SENAPI."

Regístrese, comuníquese y archívese.



ANEXO C

LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES

En materia de marcas y patentes se realizó el estudio del procedimiento de registro, especialmente en la etapa de la publicación y oposición del registro de la marca o patente, de los siguientes países:

- **COLOMBIA**¹³⁴. El trámite de registro de marcas y patentes se lo realiza en la Superintendencia de Industria y Comercio, institución que una vez realizado los pasos señalados por ley, otorga o deniega la solicitud. Esta decisión puede ser impugnada mediante los recursos de reposición y/o apelación, o bien mediante solicitud de revocatoria directa de actos administrativos de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. La oposición a la concesión de derechos a favor de terceros se lo realiza directamente ante la autoridad administrativa competente.
- **MÉXICO**¹³⁵. El trámite de registro de marcas y patentes se lo realiza en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, institución que luego de verificar las condiciones de validez de la solicitud y seguir los pasos del procedimiento, otorga o deniega la solicitud de registro de la marca o patente. El registro de marca o patente es publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas a efectos de oposición.
- **CHILE**¹³⁶. El trámite de registro de marcas y patentes se lo realiza en el Departamento, y el Conservador de Marcas verifica la procedencia de la solicitud, para otorgar o denegar el registro de marca o patente. El registro de marca o patente es publicado en el Diario Oficial, a efectos de oposición. La legislación chilena prevé la Acción de Nulidad que prescribe a los 5 años computados a partir de la fecha de registro -e imprescriptible cuando el registro fue realizado de mala fe-, a efectos de

¹³⁴ QUEVEDO GONZALES, JORGE. Análisis comparado: Tratamiento de la propiedad intelectual en los países andinos. Pág. 31.

¹³⁵ RANGEL MEDINA, DAVID. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Pág. 894-911.

¹³⁶ CHILE. Ley N° 19039 de Propiedad Industrial

anular el registro en caso de que haya vulnerado derechos o intereses de otros titulares de marcas o patentes.

- **ESPAÑA¹³⁷**. El trámite de registro de marcas y patentes se lo realiza en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si el trámite es iniciado en alguna Comunidad Autónoma, el órgano competente de la Comunidad debe remitir a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una vez verificada la solicitud y si cumple con los requisitos formales, la solicitud es publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a efectos de oposición. Además, sólo con fines informativos, la Oficina Española de Patentes y Marcas **comunica la publicación de la solicitud a los titulares de signos registrados anteriormente y que posiblemente puedan presentar oposición.**

Los procedimientos de registro de marcas y patentes de Perú y Ecuador son similares a los de Colombia y Bolivia, pues forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, donde la propiedad intelectual es protegida en base a la Decisión 486, de aplicación obligatoria en los países miembros.

En los países de la CAN y en México, el procedimiento es similar. La solicitud de registro de marca o patente es publicada en el medio oficial de publicación de normas, a efectos de oposición. Las notificaciones son empleadas sólo cuando el interesado o titular de derechos de marcas o patentes, haya presentado impugnación contra el registro de una marca o patente que va contra sus derechos o intereses.

El caso español es novedoso, pues prevé la "notificación" del registro de una marca o patente a los titulares de marcas o patentes que potencialmente puedan ser afectados, aunque las leyes respectivas no describen los medios de comunicar la publicación a los interesados.

¹³⁷ ESPAÑA. LEY 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre de 2001.

The logo of the Universidad Mayor Pacensis D. I. Andrea Borelli is a circular emblem. It features a sun at the top, a mountain range in the middle, and a shield at the bottom. The text "UNIVERSITAS MAJOR PACENSIS D. I. ANDREA BORELLI" is written around the perimeter of the circle. The shield contains a cross and other heraldic symbols.

ANEXO D

**DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO DE
CAMPO EN MATERIA DE REGISTRO DE
MARCAS Y PATENTES**