

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



**TRABAJO DIRIGIDO**

**“SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”  
(SENAPI)**

**Postulante: Univ. Eneida Ruth Poma Suxo**

**Tutor: Juan Ramos Mamani**

**LA PAZ – BOLIVIA  
2008**

### *Dedicatoria*

*Dedicado a mis padres y hermanos quienes me  
brindan su apoyo incondicional y su amor.  
Y con todo mi corazón a mi hermoso bebe que me da  
la razón de existir y fuerza para seguir.*

*Muchas gracias.....*

## I. ANTECEDENTES:

En Bolivia se promulga el 2 de diciembre de 1916 la Ley denominada "LEY DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES" y dos años después, el 15 de enero de 1918, se promulga otra ley, llamada "LEY REGLAMENTARIA DE MARCAS Y PATENTES", disposiciones legales éstas que se encuentran vigentes en la mayoría de sus articulados, excepto los derogados por otras disposiciones ulteriores.

La Ley fue promulgada el 2 de diciembre de 1916 y hasta la fecha de su promulgación, conforme se ha visto, en Bolivia no se había desarrollado una protección jurídica especial a este derecho, así como tampoco se le dio la debida importancia.

Esta ley es incompleta con relación a la protección dictada en favor del producto de la actividad humana, eso por el sorprendente desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por esa razón es que nuestro ordenamiento jurídico nacido en los años setenta, contempla, protege y sanciona ciertas conductas que antes no se tipificaban como delitos, es por este motivo que actualmente Bolivia se encuentra regida por la **Decisión 485** de la CAN en el tema de Propiedad Industrial, lo mismo ocurre con las Marcas que se encuentran también incluidas en esta decisión, si bien hoy en día se trabaja con este instrumento; Bolivia según los lineamientos de esta decisión aun hasta el día de hoy no ha diseñado su propia ley tomando como referencia la misma, hecho que hace falta debido a que presentamos algunas particularidades propias de país que no se asemejan al de otros países que conforman la CAN. (Ensayo Sobre Los Derechos De Propiedad Intelectual - Lic. Ana Lía López Benito.)

El SENAPI es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico con competencia de alcances nacionales, estructura administrativa propia dependencia lineal y funcional del Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones.

## **RÉGIMEN LEGAL:**

El régimen legal aplicable al SENAPI se halla constituido por las normas contenidas en el ordenamiento jurídico nacional, convenios internacionales suscritos por el país y las normas comunitarias adoptadas en materia de propiedad intelectual.

Las cuales son:

### **Propiedad industrial:**

- Ley de procedimiento administrativo
- Código Procedimiento Civil
- Código de Comercio
- Ley de marcas de 15 de enero de 1918
- Decisión 486
- Convenio de París
- ADPIC
- Ley de patentes 1916
- Washington Circuitos Integrados
- Interpretaciones prejudiciales (emitidas por el tribunal andino).

### **Derecho de autor**

- Convenio de Roma
- Ley 1322 de Derechos de Autor de Bolivia (13.4.1992)
- Decisión 351

### **Biodiversidad**

- Decisión 391

## **ATRIBUCIONES:**

Conforme al DS 25159 en su Artículo 9 establece las siguientes atribuciones:

- a.) Otorgar derecho exclusivos, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual.
- b.) Velar por el cumplimiento de disposiciones legales y convenios internacionales.

- c.) Recibir procesos, registrar, conceder o denegar derechos de propiedad intelectual.
- d.) Llevar y mantener los registros nacionales de derechos de propiedad intelectual.
- e.) Coordinar estrategias para el desarrollo de la protección de derechos de propiedad intelectual.
- f.) Representara al país, por encargo del gobierno en todas las negociaciones nacionales e internacionales sobre la materia.
- g.) Publicará todas las solicitudes de registro, notificará y dará resoluciones sobre propiedad intelectual, mediante medios propios o circulares nacionales.
- h.) Elaborar y proponer proyectos normativos relativos a la propiedad intelectual.
- i.) Conocer y resolver los procesos de oposición, anulación, cancelación conciliación y arbitraje sobre los derechos de propiedad intelectual.
- j.) Conocer, resolver y sancionar administrativamente las infracciones sobre derechos de propiedad intelectual.
- k.) Coordinar con las autoridades administrativas y jurídicas la aplicación oportuna de medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad intelectual.
- l.) Promover en el área de su competencia el desarrollo normativo y la transferencia tecnológica en coordinación con las universidades.
- m.) Promoverá una actividad participación de las organizaciones de propiedad intelectual a fin de establecer mecanismos de coordinación y cooperación para una mejor protección de sus derechos.

## II. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL:

**El SENAPI tiene los siguientes niveles de organización técnico administrativo.**

NIVEL DE DIRECCIÓN	Dirección de Servicio Nacional
--------------------	--------------------------------

NIVEL DE COORDINACIÓN	Consejo técnico
NIVEL DE ASESORAMIENTO	Asesor general
NIVEL DE CONTROL	Auditor interno
NIVEL EJECUTIVO OPERATIVO	DIRECTORES TÉCNICOS - Propiedad Industrial - Derechos de Autor - Sistemas e Información
NIVEL DE APOYO EJECUTIVO	Director administrativo Director Jurídico
NIVEL DESCONCENTRADO	Directores Distritales

Fuente (DS 25159 )

#### IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS:

En fecha 29 de abril, previa las formalidades me hice presente ante la Dra. Paola Oropeza Directora Jurídica del SENAPI, misma que me designo a la Dirección de Propiedad Industrial.

Dirección que en su estructura se divide en dos unidades:

##### 1. UNIDAD DE INVENCIONES Y NUEVA TECNOLOGÍA:

La cual esta encargada de patentar la invención sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas y tengan un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

**Los modelos de utilidad**, que es considerada a toda nueva forma o configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,

utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

**Los Diseños industriales**, se considera la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino finalidad de dicho producto.

## **2. UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS:**

Esta unidad esta encargada del registro de marcas.

### ***¿Se debe entienda por marca?***

La marca es un bien inmaterial cuyo signo distingue a un producto o un servicio de otro, la marca cumple un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo del comercio.

Fernando Novoa, *“menciona que en la marca, mas allá del signo y de los productos o servicios a los que se aplique, existe un componente psicológico de primera importancia, que la relación entre signo y producto sea percibida por los consumidores, son estos lo determinante en la consolidación de la marca.”*

Al margen de que la marca identifique el producto o el servicio esta tendrá como función el de distinguir a un empresa de otra, indicar la procedencia empresarial, señalar la calidad y características constantes del producto, en si es el medio que induce al consumidor a ver las bondades del producto y este sea adquirido por su calidad de forma visual.

Esta repartición también se encarga de extender resoluciones respecto de las modificaciones del registro esto en cuanto a las Transferencia, Fusiones, Cambio de nombres, Cambio de domicilio, Renovaciones, licencias de uso, anotaciones preventivas, etc.

Para cada una de los trámites existe un técnico responsable, que se encargara de la verificación los requisitos de las solicitudes, así como también de expedir resoluciones.

Durante la primera semana se realizo un trabajo de carácter Operativo y de búsqueda de expedientes:

- ◆ A solicitud del Responsable de Signos Distintivos se realizo una búsqueda de 621 expedientes, de primeras partes (Se debe entender por primeras partes como el *primer paso para el registro de marca mismas que deberán contener: formularios, poder legalizado, memorial y pagos*)

Resultado de la búsqueda se llego a encontrar un total de 239 expedientes los que fueron debidamente registrados en libro y pasados al Asistente de signos distintivos.

- ◆ El llenado de los libros de seguimiento de registro de marca, constituye la verificación interna del estado de las solicitudes a ser procesadas.

Libros que por el monopolio de los Macario se a readucido en tres, los cuales se dividen por abogados.

Lo que muestra una clase elitista que maneja el registro de una marca.

Estos están divididos por columnas cuyos datos a tomar en cuenta son: el numero asignado de registro de marca (SM-3245-04), el nombre de la marca, el numero automático asignado en recepción, el numero de publicación, la fecha en que pasa a dirección para la firma, la fecha en que se concedió la resolución, el numero de resolución y finalmente la fecha en que pasa a archivo para el consiguiente desglose de la resolución.

- ◆ Examen de Forma: Conforme al artículo 144 de la decisión 486 el examen de forma debe ser realizado en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y si esta no cumpliera con lo requerido se notificara a la parte interesada, la cual en un plazo de 60 días deberá subsanar la observación de lo contrario se considerara abandonada y perderá su prelación.

La solicitud deberá contener, conforme al los artículos 135 y 136 los siguientes

Requisitos:

- 1.) El memorial de solicitud de registro de marca, contendrá el nombre del titular, el domicilio de la empresa, el signo distintivo de la marca que solicita, los productos que protege de acuerdo con el clasificador

Internacional NIZA, el domicilio procesal, lugar y fecha y la firma del titular. Pero en caso que la empresa otorgue un poder a su abogado el trámite contendrá, una escritura de poder bastante y suficiente, y se tomara en cuenta el domicilio de la empresa, el mismo que deberá ser exacto con el domicilio del petitorio.

- 2.) Los pagos por concepto de trámite de registro de marca, pago para la publicación en la gaceta, de acuerdo al tipo de signo.
- 3.) Los formularios de registro de marca.
- 4.) La fotocopia simple de carnet de identidad, o de ser el caso poder legalizado.
- 5.) Si se solicita diseño se adjuntara cuatro figuras 4x4 en un sobre
- 6.) En caso de existir varios productos o servicios se adjuntara un CD o diskett.
- 7.) Nombres o Rótulos Comerciales de origen boliviano deberán adjuntar certificado de FUNDAEMPRESA.

Si cumple con todos los requisitos, estos pasan a sistemas para su publicación en la gaceta, concluyendo de esta manera la primera parte de la solicitud de registro de marca. Habiendo sido revisados durante este proceso cincuenta expedientes (50) de reciente ingreso de registro de marcas, como una de los primeros requisitos para el proceso de otorgación.

#### **DOGMÁTICA JURÍDICA:**

- Trabajos de complementación sobre las normas en que ampara supletoriamente el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual)
- Concordancia de las normas que rigen los signos distintivos con las normas bolivianas que suplen algunos vacíos jurídicos.

- Revisión de normativa supranacional, con el código civil, penal, comercial, decisión 344, convenio de París, ley de marcas de Bolivia.
- Revisión de información internacional relativa a la unidad de signos que se les facilitó el uso durante un mes mediante Internet y del cual se hizo el respectivo informe. Además de evaluaciones orales y escritas como consta en el anexo.

## INFORME<sup>0</sup> 002/2004

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO  
(SENAPI) DIRECCIÓN DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL UNIDAD DE SIGNOS  
DISTINTIVOS**

**Fecha:** Del 29 de Mayo, al 29 de Junio

---

Mediante la presente tengo a bien informar, que durante el transcurso del 15 al 23 de junio ocupe el puesto de Asistente de Signos Distintivos, cuyas funciones son:

### **BÚSQUEDA Y CERTIFICACIONES:**

Se puede definir:

**La búsqueda:** Como la búsqueda informática de signos anteriores inscritos en el registro de marca, que pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta. Esta es realizada en la Unidad de Sistemas quien se encarga de saber si otra empresa tiene la misma marca o rotulo comercial, patentes de invención, modelos de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o diseños industriales que cursen en la dirección de propiedad industrial.

**La certificación:** Toda información emitida por la autoridad competente, garantizando la veracidad de un acto o hecho que cursa en los archivos de la dirección de propiedad industrial o dirección jurídica.

## **DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN:**

El proceso que se sigue para realizar una certificación es el siguiente:

**1. Primer paso:** La recepción de la solicitud de certificación en ventanilla de Propiedad Industrial, que constara de un memorial en el que se pide la verificación de una marca, que esta registrada en los libros de biblioteca, respecto al estado actual en cuento a la modificación de renovaciones, transferencia, fusiones, cambio de domicilio, cambio de nombre.

**2. Segundo paso:** Se verifica en la Unidad de Sistemas donde el encargado saca la información de la base de datos actualizada que contiene toda la información de marcas que han sido registradas en propiedad industrial.

**3. Tercer paso:** Esta información es adjuntada al respectivo memorial he introducida a un formato ya definido de certificación.

**4. Cuarto paso:** dependiendo, del tipo de información que se realiza se elabora la certificación con la veracidad de los datos que se encuentran en el SENAPI.

**5. Quinto paso:** Una vez realizado este análisis y haber llenado los datos se coloca el número de certificación correlativa.

**6. Sexto paso:** Después de haber dado una revisión, se manda a imprimir en dos copias, y se pasa para la firma de la Jefa de Signos Distintivos para su visto bueno y luego a la firma del Director de Propiedad Industrial con estas firmas se coloca el sello seco en cada una de las copias, y se adjunta a la solicitud, para luego registrarlas en el libro. Posteriormente se entrega en recepción para su entrega.

## **DEL PROCESO DE BÚSQUEDA:**

La forma de elaboración es similar a la certificación, con la variante de que se buscan similitudes y parecidos, en relación con la marca a ser solicitada.

En este caso se realiza dos exámenes:

- fonético
- Ortográfico

Tanto la certificación como la búsqueda constituyen un trámite inicial para la solicitud de registro de marca, o como un medio de verificación de datos y realizar la correspondiente oposición o nulidad del registro.

Estas son solicitadas por la parte interesada mediante un memorial, que no necesariamente debe ser elaborado por un abogado, basta que este tenga la firma del interesado.

El costo para ambos casos, deberá ser depositado en el Banco Unión y canjeado en la Dirección Administrativa.

#### **DE LA SOLICITUD:**

Según lo observado no solo se proporciona información respecto de:

- a) Marcas similares o parecidas.
- b) O que hallan sido registradas en la oficina de Signos Distintivos.

Se informa:

- Del estado en que se encuentra una marca.
- Se proporciona información de marcas que hallan sido registradas por una Empresa
- Si ha cumplido con todos los requisitos exigidos en primeras partes, y saber que no tiene ningún tipo de observación (que tengan los pagos, el poder, formulario y petitorio).

Durante este periodo se realizo 63 búsquedas y 44 certificaciones.

#### **DE LAS FOTOCOPIAS LEGALIZADAS:**

Otra de las funciones, fue la de sacar fotocopias legalizadas, que es la solicitud de fotocopia de la documentación o copia original que cursa en los archivos de la Dirección de Propiedad Industrial o Dirección Jurídica.

Solicitud que se realiza mediante memorial o carta y depósito bancario y contendrá el número exacto del registro de marca o de la renovación.

Una vez efectuada la fotocopia se pasa a la firma y sello de la Jefa de Signos Distintivos, se coloca un sello de legalización que en cada una de las copias la que deberá ser firmada por el Director de Propiedad Industrial, se las registra en el libro de legalizaciones según la fecha en que salen y se envía a recepción para la entrega.

Durante este periodo se realizo 20 fotocopias legalizadas.

### **FUNCIONES VARIAS:**

Dentro de las FUNCIONES TÉCNICO OPERATIVAS de Asistente se llevo a desempeñar las siguientes:

1. A recibir todo lo que se recepciona por ventanilla y ordenar en los lugares correspondientes esto en caso de expedientes nuevos de renovaciones, fusiones, cambios de domicilio, cambio de nombre y de marca.
2. Derivar memoriales de solicitud de modificación o corrección de las resoluciones emitidas, el cual se encarga de hacerlas llegar a cada uno de los técnicos.
3. Pasar las alertas - licencias de uso - a la Jefa de Signos Distintivos.
4. Adjuntar a los expedientes escrituras o memoriales, de aclaración de expedientes observados y de esta manera ser subsanados.
5. Despachar e informar sobre los trámites de registro de marcas a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

La función de asistente, es general ya que es un apoyo para la oficina de Signos Distintivos, esta comprende de muchas responsabilidades en cuanto a la documentación de reciente ingreso.

♦ Otra de las actividades fue la de adjuntar las primeras partes con las segundas.

### **¿Qué son las segundas partes?**

Estas comprende la ultima etapa para el análisis de registrabilidad, conforme al articulo 150 de la Decisión 486, la oficina nacional competente se pronunciara sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Requisitos para su presentación:

1. Memorial de segunda parte.
2. Recorte original de gaceta.
3. Pago por concepto de segunda parte.
4. Título de concesión.

#### **FUNCIÓN OPERATIVA:**

Concretamente se refiere a unir la solicitud de registro de marca con la petición de extensión del título, la que posteriormente es verificada en oposiciones con el fin de ver si existe impedimento por el mejor derecho adquirido por un tercero.

Culminada la verificación de oposiciones, se procede a sacar el detalle de anterioridades de la base de datos de sistemas, para luego realizar el análisis de fondo o registrabilidad.

#### **ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD:**

Es la última etapa para la concesión del registro de una marca, donde el técnico toma los siguientes criterios:

**1. Riesgo de confusión:** Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes:

- Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos.
- identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios.
- o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios.
- o semejanza entre los signos entre aquellos y también semejanza entre estos.

#### **2. Tipos de similitud**

- **Similitud ortográfica:** Que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable y obvia.

- **Similitud fonética:** Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
- **Similitud ideológica:** se producen entre signo que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio, la oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubiere presentado oposición, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. La oficina nacional competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la oficina nacional competente, así hubiera o no oposición, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de registrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a.); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en última es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

## **OPINIONES:**

La oportunidad de haber estado una semana como asistente de Signos Distintivos, he comprendido las funciones que esta oficina desarrolla más de cerca y de esta manera realizar certificaciones, búsquedas y legalización de fotocopia. Que a pesar que parezcan de poca relevancia por la sencillez de la elaboración esta debe ser meticulosa ya que la información contenida, es importante para evitar cualquier error en el proceso de registro de una marca.

De ninguna manera puede ser un proceso mecánico, es más dinámico por la solicitud de los interesados la cual deber ser fielmente respaldado por datos contenidos en biblioteca. Además que este puesto debe, con responsabilidad en cuanto a todo lo que se maneja.

Y es necesario en este sentido un colaborador para avanzar más en el trabajo, lo cual facilitaría que las certificaciones y búsquedas puedan salir en el plazo de 48 horas existiendo un retraso de una semana.

En consecuencia de la legalidad de su emisión es simplemente nominativa, siendo preciso que esta se encuentre enmarcada dentro de un reglamento, como una formalidad priva a la solicitud de registro de marca.

## INFORMENO 003/2004

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO (SENAPI)  
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**Fecha:** Del 29 de junio, al 29 de Julio

---

Mediante la presente tengo bien informar, que en fecha 26 del presente mes, fui designada temporalmente como Técnico de Transferencias y fusiones. Tramite de carácter modificatorio en cuanto al derecho del titular de la marca.

### **BASE JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FUSIONES:**

Conforme con la Decisión 486 en su artículo 161 establece:

"Un registro concedido o en tramite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de registro de marca. La falta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efecto del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión. "

**Ley de Marcas de 1918 en el artículo 26;**

"La propiedad de la marca pasa a los herederos y pueden ser transferidos por contrato o disposición de ultima voluntad."

**Artículo 27:**

"La cesión o venta del establecimiento comprende la de las marcas, salvo estipulaciones en contrario y el cesionario tiene el derecho de servirse de ellas aunque sean nominales, de la misma manera que lo hacia el cadente, sin otra restricción que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión."

**Artículo 28:**

"Las transferencias deberán hacerse inscribir en la oficina de propiedad industrial para que puedan surtir efectos contra terceros."

**Artículo 29:**

"Se expedirá un certificado de la marca a favor del transferido, en formularios de papel sellado respectivo.

Estos certificados llevarán serie y numeración especial, distintas de las marcas registradas y harán referencia del número y serie de la marca original."

**DE LAS FUSIONES:**

Las fusiones tienen como base legal el Código de Comercio en su Art. 405.

"Se debe entender que existen fusiones\* cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva o cuando una de ellas incorpora a otra u otras, que se disuelven sin liquidarse.

La nueva sociedad creada o la incorporada, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producir la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencias del convenio definitivo de fusión. "

**DE LOS REQUISITOS DE LOS TRÁMITES DE TRANSFERENCIA Y FUSION:**

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para que dicha transferencia surta efectos frente a terceros, deberá hacerse constar por escrito e inscribirse en el Registro. Para la inscripción de la transferencia del derecho o fusión sobre una marca registrada o en

trámite de registro, se presentará ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:

1. Designación de la autoridad a quien se dirige.
2. Nombre del titular de la marca y nombre del adquirente, sus nacionalidades y sus domicilios; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso.
3. Número, folio y tomo del Libro del Registro o el número de expediente en que se tramita e identificación de la marca que se transfiere.
4. Indicación concreta de lo que se pide.
5. Dirección exacta.
6. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

1. Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, en caso de personas particulares será mediante fotocopiada e carnet de identidad.
2. El documento que acredita la transferencia de la marca o fusión; y,
3. El comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la transferencia sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponde a la marca se ponga constancia de la transferencia.

La transferencia y/o fusión no será objeto de publicación.

La solicitud de transferencia de la marca puede ser presentada por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes.

La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que sea elemento de de la empresa, salvo pacto expreso en contrario.

#### **DEL PROCESAMIENTO DE CARÁCTER TÉCNICO EN AMBOS TRÁMITES:**

- 1. Forma:** Es la verificación de los requisitos exigidos por parte de la oficina de signos distintivos, estos deberán ser presentados en su integridad, de no ser así la solicitud se encontrara observada hasta que adjunte lo faltante.
- 2. Fondo:** Es la verificación de los datos del titular de la marca en este caso el cedente y de la persona que adquiere este bien intangible que se conoce como cesionario.

Lo que se examina es la similitud de los datos existentes en biblioteca, y de la relación de los documentos de poder, testimonio de transferencia o fusión y el memorial de solicitud.

#### **PROCESAMIENTO:**

Durante esa semana se realizo 14 resoluciones de transferencias de los cuales 6 fueron observados; 3 transferencias pendientes por renovación, cambios de nombre y fusión. Llegando a realizar 5 resoluciones número que es mínimo ya que el anterior técnico no tenía pendientes para procesar.

En fecha 29 del mismo mes e revisaron 11 expedientes de fusión donde se observaron 3 quedando así 4 expedientes de fusiones para verificar en sistemas y 4 expedientes para realizar resoluciones.

#### **TRABAJO TÉCNICO OPERATIVO:**

Como una de las actividades durante este mes es la realización de listas de todas las primeras partes constatando la existencia de 7140 tramites de marcas, así como también se elaboro una lista de segundas partes del mes de Junio, Julio, Agosto de 2003 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio de 2004 haciendo un total de 2102 la misma que sigue siendo actualizadas, lista de Reposiciones con un total de 1066, lista de Denegatorias 238 las cuales están para ser notificadas, y lista de observados por abogados con un numero de 877.

Y como una de las funciones asignadas, es la atención al público para las consiguientes subsanaciones de expedientes observados en el análisis de forma, teniendo un contacto directo con todos los márcanos.

## **OPINION**

Tanto para las fusiones, transferencia y registro de marcas el poder es un documento importante, así como también la escritura.

Hay que tener en cuenta que la Dirección de Propiedad Industrial esta basada en varias normas nacionales, encontrándose varios vacíos jurídicos en la decisión 486 y su correspondiente ley de marcas, tal es el caso del código civil y el código de comercio que son norma supletorias utilizada por esta Dirección.

## INFORME TRIMESTRAL DE TRABAJO DIRIGIDO

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO (SENAPI) DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**Fecha:** del 29 de Abril, al 29 de Julio

---

Mediante la presente tengo a bien informar, que habiendo transcurrido tres meses de la designación de Trabajo Dirigido en la Institución del **SENAPI** (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual), me encuentro realizando actividades técnico - operativas en la Dirección de Propiedad Industrial, Unidad de Signos Distintivos, a cargo de la Dr. D'asha Lima, responsable de esta repartición.

Por tal motivo y antes de pasar a describir las actividades realizadas durante estos tres meses. Comenzare dando un breve resumen sobre los antecedentes del SENAPI, institución que fue creada mediante ley 1788 de 16 de septiembre de 1997 y DS. 25159.

El marco jurídico sobre la que se sustenta como una institución de derecho publico y de procedimiento especial que está sustentada en la norma nacional y convenios internacionales suscritos con el fin de proteger la propiedad industrial e intelectual.

La estructura orgánica en la que esta sustentada esta institución y la cual esta establecida en su DS 25159.

Terminando con la descripción de las actividades desempeñadas, las reflexiones a consiguientes trabajo, propuestas que podrían mejorar unidad y finalmente los anexos complementarios.

## **I. ANTECEDENTES:**

El servicio nacional de propiedad intelectual (SENAPI) se crea mediante ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, (Ley Organiza del Poder Ejecutivo) para la administración de los regímenes de propiedad Industrial y Derechos de Autor.

Mediante Decreto Supremo N° 25159 que tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del servicio nacional de propiedad industrial en el marco de la ley organización del poder ejecutivo sus disposiciones reglamentarias y los convenios internacionales y de integración de los que Bolivia forma parte.

El SENAPI es un órgano de derecho publico desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico con competencia de alcances nacionales, estructura administrativa propia dependencia lineal y funcional del Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones.

## **II. MARCO JURÍDICO**

El régimen legal sobre el que se sustenta esta institución, está basado en el ordenamiento jurídico nacional, convenios internacionales suscritos por el país y las normas comunitarias adoptadas en materia de propiedad intelectual como ser:

- Ley de procedimiento administrativo
- Código Procedimiento Civil
- Código de Comercio
- Ley de marcas de 15 de enero de 1918
- Decisión 486
- Convenio de París
- ADPIC
- Ley de patentes 1916
- Washington Circuitos Integrados
- Interpretaciones prejudiciales (emitidas por el tribunal andino)

### **Derecho de autor**

- Convenio de Roma
- Ley 1322 de Derechos de Autor de Bolivia (13.4.1992)

- Decisión 351

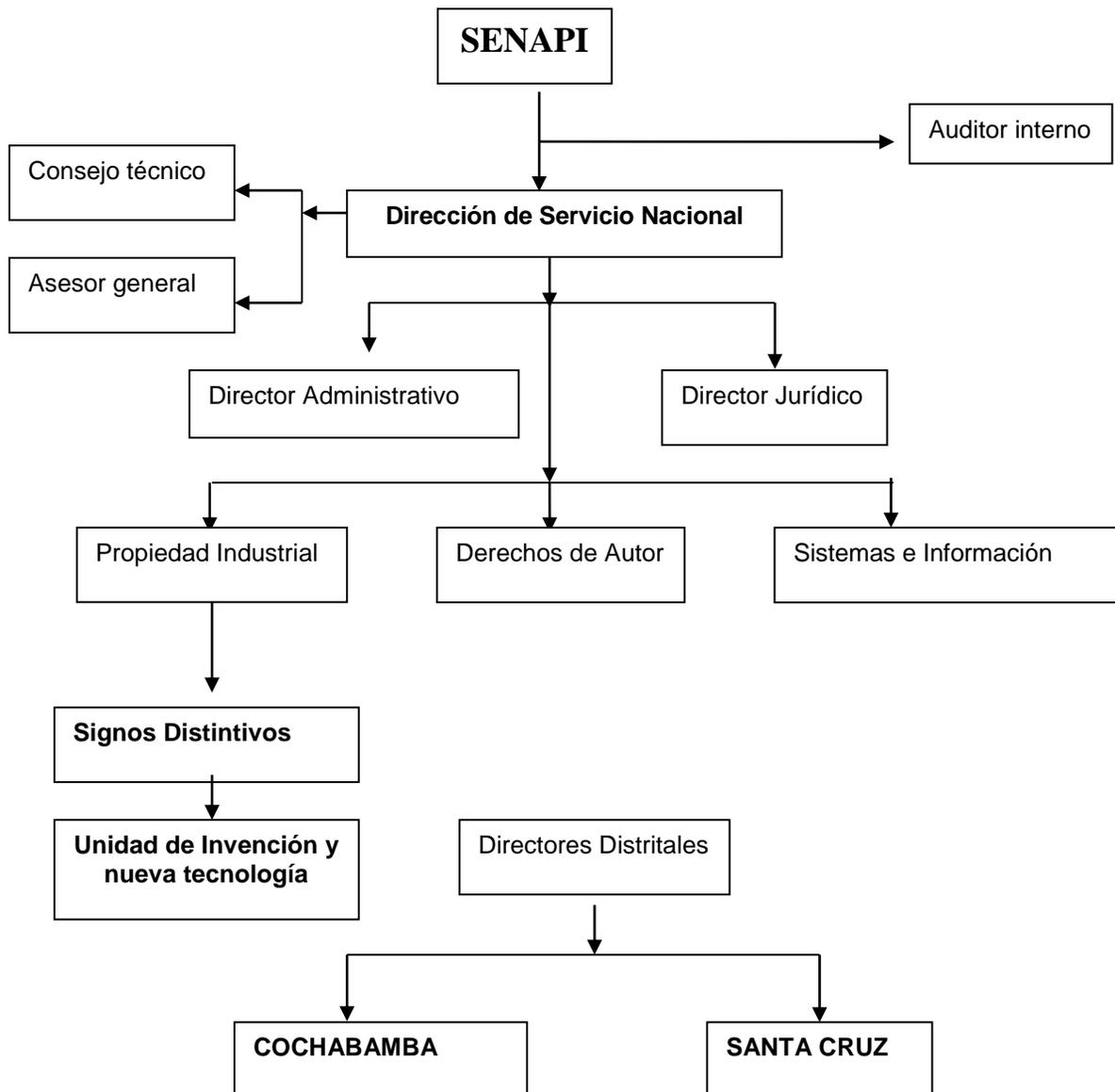
### Biodiversidad

- Decisión 391

### III. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL:

Tiene los siguientes niveles de organización técnico administrativo.

#### ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL



Fuente [propia SENAPI 2004]

**IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS:  
DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO:**

Durante el primer trimestre, fui designada a la Dirección de Propiedad Industrial, Unidad de Signos Distintivos.

Dirección que en su estructura se divide en dos unidades:

**- UNIDAD DE INVENCIONES Y NUEVA TECNOLOGÍA:**

Encargada de patentar la invención sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

**Los modelos de utilidad:**

Que es la configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no-tenia.

**Diseños industriales:**

Se considera la reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino finalidad de dicho producto.

**- UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS:**

Esta unidad esta encargada del registro de marcas, que debe entenderse como:

"Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica."

Así como también a los tramites de Transferencia, Fusiones, Cambio de Nombres, Cambio de domicilio, Renovaciones.

Para cada una de estos trámites existe un técnico responsable, que se encargara de la verificación los requisitos de las solicitudes, así como también de expedir resoluciones.

Unidad en la que me encuentro realizando mi pasantía y cuya labor durante la primera semana fue más de carácter Operativo y búsqueda de expedientes:

- ◆ Otra de las actividades aprendidas fue la realización del Examen de Forma, que es realizada a las solicitudes nuevas de registro de marcas o conocidas como primeras partes, y en la que se debe tomar en cuenta:

El memorial de solicitud de registro de marca, donde se observa el nombre del titular, el domicilio de la empresa, el nombre de la marca que solicita, la calidad de producto que protege de acuerdo con el clasificador internacional NIZA. El domicilio procesal, lugar y fecha y finalmente la firma del titular y del abogado.

Pero en caso que la empresa otorgue un poder a su abogado el trámite contendrá, una escritura de poder bastante y suficiente, y se tomara en cuenta el domicilio de la empresa, el mismo que deberá ser exacto con el domicilio del petitorio. El correcto llenado de los formularios de registro, los pagos para las primeras partes que corresponden: Para el trámite de registro de marca. Para signos denominativos. Por solicitud mixta o figurativa este monto es para la publicación en la gaceta. Si cumple con todos los requisitos estos pasan a sistemas para su publicación en la gaceta, concluyendo de esta manera el análisis de forma.

- ◆ **Se realizo el examen de forma de 50 expedientes de reciente ingreso de registro de marcas, como una de los primeros requisitos para el proceso de otorgación de marcas.**

## **DOGMÁTICA JURÍDICA:**

- Trabajos de complementación sobre las normas en que ampara supletoriamente el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual):
- Concordancia de las normas que rigen los signos distintivos con las normas bolivianas que suplen algunos vacíos jurídicos.
- Revisión de normativa supranacional, con el código civil, penal, comercial, decisión 344, convenio de París, ley de marcas de Bolivia.
- Revisión de información internacional relativa a la unidad de signos que se les facilitó el uso durante en mes mediante Internet y del cual se hizo el respectivo informe.

## **DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO:**

Las funciones fueron más de carácter técnico operativo, las cuales comprendieron la realización de Certificaciones y Búsquedas.

Tanto la certificación como la búsqueda constituyen un trámite inicial para la solicitud de registro de marca.

Estas son solicitadas por la parte interesada mediante un memorial, que no necesariamente debe ser elaborado por un abogado, basta que este tenga la firma del interesado.

El costo para ambos casos, deberá ser depositado en el Banco Unión y canjeado en las Unidades de Propiedad Industrial.

## **DE LA SOLICITUD:**

Según lo observado no solo se proporciona información respecto de:

- a) Marcas similares o parecidas
- b) O que hallan sido registradas en la oficina de Signos Distintivos:

Se informa:

- Del estado en que se encuentra una marca.

- Se proporciona información de marcas que hallan sido registradas por una Empresa
- Si ha cumplido con todos los requisitos exigidos en primeras partes, y saber que no tiene ningún tipo de observación (que tengan los pagos, el poder, formulario y petitorio).

En su generalidad estas certificaciones y búsquedas son para que los solicitantes, tengan en cuenta que si existe algún parecido pueda realizar modificaciones a la denominación o nombre de un producto o servicio.

### **DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN:**

1. **Primer paso:** La recepción de la solicitud de certificación en ventanilla de Propiedad Industrial, que constara de un memorial en el que se pide la verificación de una determinada marca, que esta registrada en los libros de biblioteca y si lo pide la solicitud que se informe si tiene renovaciones, transferencia, fusiones, cambio de domicilio, cambio de nombre. También se puede solicitar que se proporcione datos de marcas parecidas o similares.
2. **Segundo paso:** La misma que es envía a la Unidad de Sistemas donde el encargado saca la información de la base de datos actualizada que contiene toda la información de marcas que han sido registradas en propiedad industrial.
3. **Tercer paso:** Esta información es adjuntada al respectivo memorial he introducida a un formato ya definido de certificación, pero previo a esto se tiene que hacer dos análisis:
  - Por la clase a la que pertenece según el clasificador internacional de NIZA
  - Lingüístico (Por sonido y por similitud de palabras que puedan llevar a la confusión ejemplo: CORONA -KORONA) esto para establecer el parecido en una marca.

También se toma en cuenta el número de registro (ejemplo: BLANCO DÍA 87656-C) que facilita la búsqueda en biblioteca, constatando de esta manera el año en el cual a sido emitido, y ver si han pasado los 10 años establecidos en la decisión 486 artículo 153.

*“El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación o la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como en tuviere legítimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañara los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si lo permiten las normas internas de los países miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.”*

*A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de marca y será renovara de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicándose el registro original.”*

En caso de duda del solicitante en cuanto al nombre de la empresa, se verificar también si hay fusiones, transferencia, cambio de domicilio o de nombre.

Toda información que se coloque en la certificación es sobre expedientes o resoluciones que se pueden ver, no se pueden informar sobre hechos inexistentes y que no tengamos pleno conocimiento o certeza.

4. **Cuarto paso:** Una vez realizado este análisis y haber llenado los datos se coloca el número de certificación correlativa.
5. **Quinto paso:** Después de haber dado una revisión, se manda a imprimir en dos copias, y se pasa para la firma de la Jefa de Signos Distintivos para su visto bueno y luego a la firma del Director de Propiedad Industrial con estas firmas se coloca el

sello seco en cada una de las copias, y se adjunta a la solicitud, para luego registrarlas en el libro. Posteriormente se entrega en recepción para su entrega.

#### **DEL PROCESO DE BÚSQUEDA:**

El trámite es igual que el anterior, solamente que son marcas nuevas que para fines de realizar el registro solicitan la búsqueda, y tenga la posibilidad de que si existen similares se pueda cambiar o modificar la denominación y de esta manera evitar problemas de posición.

Ambos trámites tiene una duración para su entrega de 48 horas.

- ◆ Durante este **periodo** realice 63 **búsquedas** y 44 **certificaciones**.

#### **DE LAS FOTOCOPIAS LEGALIZADAS**

Otra de las funciones, fue la de sacar fotocopias legalizadas, que de igual manera se la realiza mediante una solicitud y deposito al Banco Unión

Junto con la solicitud que especifica el numero de registro de la resolución de la marca o de la renovación, se tiene que ir a biblioteca buscar el numero de registro y fotocopiarlo.

Después se pasa a la firma y sello de la Jefa de Signos Distintivos, se coloca un sello de legalización que en cada una de las copias la que deberá ser firmada por el Director de Propiedad Industrial, se las registra en el libro de legalizaciones según la fecha en que salen y se envía a recepción para la entrega.

- **Entregando 20 fotocopias legalizadas.**

#### **FUNCIONES VARIAS:**

Dentro de las FUNCIONES TÉCNICO OPERATIVAS de Asistente es:

1. A recibir todo lo que se recepciona por ventanilla y ordenar en los lugares correspondientes.

2. Derivar memoriales de solicitud de modificación o corrección
3. Pasar las alertas - licencias de uso - a la Jefa de Signos Distintivos.
4. Adjuntar a los expedientes escrituras o memoriales.
5. Se encarga de informar sobre los tramites de registro de marcas a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
  - Otra de las actividades realizadas después de esa semana fue la de adjuntar las primeras partes con las segundas, la que sigue los siguientes pasos:
    - Se saca las segundas partes que son memoriales de solicitud de extensión de registro de marca y correspondiente titulo, más el pago, Recorte original de la gaceta y el titulo.
    - Se va al archivo de primeras partes (Que son el petitorio, pago, poder legalizado, formulario) y se busca de acuerdo al numero de publicación, una vez encontrado se adjunta
    - Se hace el desglose.
    - Posteriormente se llena los datos en los libros de registrabilidad según el abogado.
    - Estos expedientes son mandados a sistemas para ser verificados.
    - Pasan a ser verificados a oposición para ver la existencia de alguna demanda.
    - Una vez que baja de oposición estos van a la Jefa de Signos Distintivos quien realiza el examen de registrabilidad para luego entregarlo al técnico de marcas para que estos puedan ser procesados.
  - **Logrando realizar esta formalidad técnica de 100 expedientes de registro de marcas.**

#### **DEL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO:**

En el tercer trimestre se elaboro resoluciones de transferencia y fusiones, conforme a la Decisión 486 el cual establece que el derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para que dicha transferencia surta efectos frente a terceros, deberá hacerse constar por escrito e inscribirse en el Registro. Para la inscripción de la transferencia del derecho

o fusión sobre una marca registrada o en trámite de registro, se presentará ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:

1. Designación de la autoridad a quien se dirige.
2. Nombre del titular de la marca y nombre del adquirente, sus nacionalidades y sus domicilios; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso.
3. Número, folio y tomo del Libro del Registro o el número de expediente en que se tramita e identificación de la marca que se transfiere.
4. Indicación concreta de lo que se pide.
5. Dirección exacta.
6. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

1. Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, en caso de personas particulares será mediante fotocopiado e carnet de identidad.
2. El documento que acredita la transferencia de la marca o fusión; y,
3. El comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la transferencia sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponde a la marca se ponga constancia de la transferencia.

La transferencia y/o fusión no será objeto de publicación.

La solicitud de transferencia de la marca puede ser presentada por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes.

La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que sea elemento de de la empresa, salvo pacto expreso en contrario

## **DEL PROCESAMIENTO DE CARÁCTER TÉCNICO EN AMBOS TRÁMITES:**

1. **Forma:** Es la verificación de los requisitos exigidos por parte de la oficina de signos distintivos, estos deberán ser presentados en su integridad, de no ser así la solicitud se encontrara observada hasta que adjunte lo faltante.
2. **Fondo:** Es la verificación de los datos del titular de la marca en este caso el cedente y de la persona que adquiere este bien intangible que se conoce como cesionario.

Lo que se examina es la similitud de los datos existentes en biblioteca, y de la relación de los documentos de poder, testimonio de transferencia o fusión y el memorial de solicitud. Hay que tener en cuenta que la dirección de propiedad industrial esta basada en varias normas nacionales, encontrándose varios vacíos jurídicos, en la decisión 486 y su correspondiente ley de marcas tal es el caso de código civil y el código de comercio que son normas supletorias utilizada por esta dirección. Esto con relación al mandato, contenido en el art. 814 hasta el 833 del código civil, esto en cuanto a la presentación mediante poder que es realizada por los marcarios cuyo documento es importante para este tipo de tramite.

- ♦ Durante esa semana realice 14 resoluciones de transferencia endientes por renovación: cambios de nombres y fusión. Llegando a realizar 5 resoluciones.

## **TRABAJO TÉCNICO OPERATIVO:**

Como una de las actividades durante este mes es la realización de listas de todas las primeras partes constatando la existencia de 7140 tramites de marcas, así como también se elaboro una lista de segundas partes del mes de Junio, Julio, Agosto de 2003 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio de 2004 haciendo un total de 2102 la misma que sigue siendo actualizadas, lista de Reposiciones con un total de 1066, lista de Denegatorias 238 las cuales están para ser notificadas, y lista de observados por abogados con un numero de 877. Y como una de las funciones asignadas, es la atención al público para las consiguientes subsanaciones de

expedientes observados en el análisis de forma, teniendo un contacto directo con todos los márcanos.

### **OBSERVACIONES:**

Habiéndose realizado el análisis de forma como una de los primeros pasos para el registro de la marca,

*"La solicitud de registro de una marca se presenta ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguiente requisitos:*

- a) El petitorio*
- b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa. Mixta o tridimensional con o sin color,*
- c) Los poderes que fuesen necesarios*
- d) El comprobante de pago de las tasa establecida*
- e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los art. 135 y 136 cuando fuesen aplicables.*
- f) De ser el caso, el certificado en el pago de origen expedido por la autoridad que lo otorgo y de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6quinquies del convenio de París."*

Concordante con la Ley de Marcas art. 12:

*" Todo al que necesitare tener el registro de una marca, deberá presentarse al jefe de la oficina de propiedad industria, acompañado; 1. Una solicitud en papel sellado, por si o por medios de un representante legal con poder suficiente, expresando el domicilio de la fabrica industria, cuya marca se pretende registrar. 2. Seis ejemplares del marbete o etiqueta original que emplea como marca el interesado o seis facsímiles de*

*la misma 3. Un cliché cuyo tamaño no pueda pasar de diez centímetros de largo, por ocho de ancho y veinticuatro milímetros de alto, una descripción por duplicado de la marca, en lengua castellana en la que se indicaran los productos o mercaderías que se aplica y el nuevo de la clase en conformidad a la nomenclatura consignada en el artículo 37.5 autorización correspondiente en los casos del artículo 2 inciso 5) Tratándose de marcas colectiva, deberá acompañar certificado que constató la existencia legal de la asociación o sindicato."*

Ya que los marcarlos con el fin de tener la prioridad de una marca ingresen estos expedientes sin cumplir con estos requisitos pero no solo en este caso de trámite, sino también en los demás donde en la mayoría de los casos no presentan el poder correspondiente, los cuales son observados y forman parte de una gran cantidad de documentos para ser subsanada que son un número de 1048 expedientes junto con la lista de observados varios que son un total de 465. Lastimosamente en la decisión 486 en el art. 140.

*"Se considera como fecha de presentación de la solicitud, la de su presentación por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente.*

- a) La indicación que se solicita a el registro de una marca*
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona.*
- c) La marca cuyo registro se solicita o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.*
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca*
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.*

- f) *La ausencia de algunos de los requisitos enumerándose el presente artículo ocasiona que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente no admitida a trámite y no se le asignara fecha de presentación.*

Hay una contradicción respecto a los requisitos, debiendo presentar como mínimo. Las ausencias de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionara que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no unidad ya que en casi todos los casos los marcarios se basan en el mismo y entregan la documentación incompleta.

Otra observación es la concentración de funciones en el asistente de signos distintivos ya que muchas de las tareas están bajo su control, saturando su tiempo y teniendo demasiado bajo su responsabilidad.

Un ambiente compartida con la unidad de invenciones y nueva tecnología hace que muchas veces, la unidad de signos distintivos no tenga el suficiente espacio lo cual plantea una nuevamente de ordenar la oficina con el fin de que la misma no tenga que ser compartida con es en la actualidad.

**SUGERENCIA:**

- Designar una persona que se encargue específicamente de la elaboración de certificaciones, búsquedas y consiguientes legalizaciones
- Se debe hacer una base de datos de observados varios que contenga no solo el nombre de la marca sino que indique en la observación, evitando de esta manera que los expedientes puedan ser desordenado, la misma tendrá que ser actualizada diariamente.
- Que los expedientes de primera y segundas partes pasen por el proceso de verificación a oposición para su procesamiento, que ha visto por conveniente colaborar al encargado en oposición con la condición de que se revise por lo menos 100 a 150 expedientes día por medio y dando celeridad a esta parte del tramite.

## INFORME N° 4

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO (SENAPI)  
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**Fecha:** Del 29 de julio, al 29 de Agosto.

---

Mediante la presente tengo a bien informar:

Que las actividades desarrolladas durante el transcurso de este mes fueron las mismas en cuanto a la realización de:

1. Certificaciones y búsquedas
2. Legalizaciones
3. Derivar y adjuntar memoriales y poderes

Una de las prioridades de la oficina de Signos Distintivos era ponerse al día las solicitudes de Registro de Marcas rezagadas desde el año pasado. Las cuales después de un proceso de adjuntar las primera y segundas partes se ha logrado sacar desde el 3 de agosto al 10 de septiembre mas de 1121 expedientes los cuales cabe hacer notar que no solo eran tramites antiguos sino los subsanados que fueron incluidos en la ultima semana del mes de Agosto.

Y que de acuerdo al procedimiento estos fueron descargados en libros y una vez verificados fueron pasados para el análisis de registrabilidad y consiguiente resolución.

Conforme a las funciones compartidas con el Asistente de Signos me habían sido designadas el control de los libros de registro, llevo como constancia un cuaderno donde se anota todo cuanto sube a Dirección, Archivo, Sistemas y Biblioteca. Pasando de esta manera a detallar todo en cuanto tengo a mí cargo

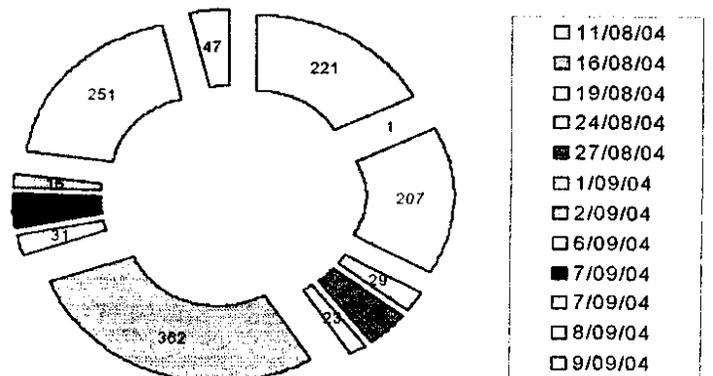
**EXPEDIENTES PARA FIRMA**

**A**

**DIRECCION NACIONAL**

**MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE**

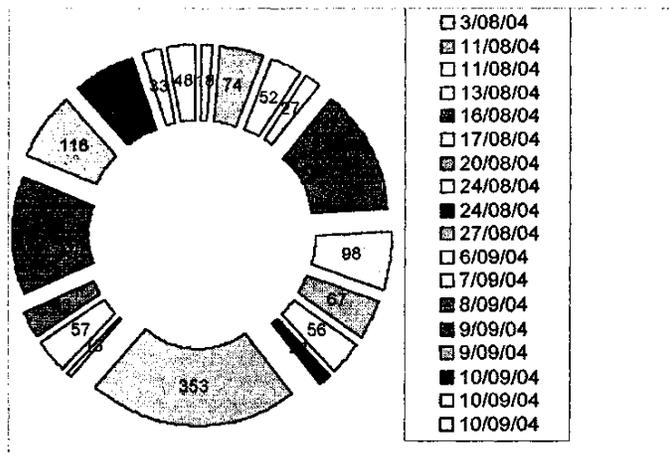
FECHA	CANTIDAD	
11/08/04	221	SM
16/08/04	1	SM
19/08/04	207	SM
24/08/04	29	SR
27/08/04	49	SR
1/09/04	23	SR
2/09/04	362	SM
6/09/04	31	SR
7/09/04	50	SM
7/09/04	16	SR
8/09/04	251	SM
9/09/04	47	SR
<b>TOTAL</b>	<b>1287</b>	



Fuente [propia SENAPI 2004]

**EXPEDIENTES MANDADOS A  
ARCHIVO  
MES DE AGOSTO Y  
SEPTIEMBRE**

FECHA	CANTIDAD	
3/08/04	18	ST
11/08/04	74	ST-SR-SM
11/08/04	52	CN-CD
13/08/04	27	CN-CD
16/08/04	213	SF-ST-SR-SM
17/08/04	98	SM
20/08/04	67	SM
24/08/04	56	SM
24/08/04	21	ST-SF
27/08/04	353	SM
6/09/04	13	SM-CD-CN
7/09/04	57	ST-SF-CD-CN
8/09/04	43	SF-ST
9/09/04	198	SM
9/09/04	116	SR
10/09/04	104	SM
10/09/04	33	SR
10/09/04	48	ST-CN-CD
<b>TOTAL</b>	<b>1591</b>	



Fuente [propia SENAPI 2004]

## INFORME N° 5

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO (SENAPI)  
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**Fecha:** Del 29 de Agosto al 29 de septiembre.

---

Mediante la presente tengo a bien informar, que al cumplimiento del quinto mes de trabajo se me designo mediante memorandum No. PI/009/04, a cumplir con las funciones de asistente técnico en registro de Cambio de Nombres y Cambios de Domicilio de manera temporal. A partir de esa fecha lo primero que se solicito verbalmente es procesar los subsanados y correcciones de resoluciones.

### **SUSTENTO JURÍDICO:**

Como norma supletoria a la decisión 486 el código civil establece:

#### **Titulo II**

#### **De las personas colectivas**

#### **El domicilio:**

#### **Art. 55 (domicilio)**

*I. El domicilio de las personas colectivas es el lugar fijado en el acto constitutivo, y a falta de este el lugar de su administración.*

*II. Cuando establezcan agencias o sucursales en lugares distintos al de su administración, se tendrá también como domicilio dicho lugar para los actos que realice y las obligaciones que contraiga la agencia o sucursal.*

**Art. 56 (nombre)** *las personas colectivas deberán adoptar, a tiempo de constituirse, un nombre al cual es aplicable lo dispuesto por el artículo 12.*

#### **QUE SE ENTIENDE POR CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO:**

Se entiende a la modificación al nombre o domicilio del titular de la marca ya sea esta persona naturales o jurídica que hubiesen cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación, de acuerdo con la ley, o su domicilio, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuada.

#### **Procedimiento para el Cambio de Nombre y Domicilio**

Para la inscripción del cambio de nombre o domicilio del titular de una marca registrada deberá presentarse ante el Registro, una solicitud que contendrá lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige.
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso.
- c) Indicación precisa de la marca que el interesado sea propietario y el número de inscripción, su folio y tomo del libro de registro.
- d) Indicación precisa de lo que se pide.
- e) Dirección exacta y

- f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
- b) En caso de cambio de domicilio, podrá presentarse declaración jurada del propietario o mandatario que manifieste cambio de domicilio;
- c) El documento en el cual conste el cambio del nombre, razón social o denominación; y,
- d) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro procederá sin más trámite a marginar en el asiento que corresponda a la marca, el cambio de nombre, razón social o denominación o del domicilio, lo que no será objeto de publicación.

#### **DEL PROCESAMIENTO:**

##### **PRIMER PASO:**

**Forma:** Es la verificación de los requisitos exigidos por la institución, la inexistencia de cualquiera de ellos genera la observación de dicho trámite.

**Fondo:** es la verificación de los documentos en cuanto al contenido, estos deberán coincidir con los datos que se encuentran en las oficinas en el área de Biblioteca, si no existiera similitud esto llevaría a la observación, la misma que sería subsanada previo pago de modificación y el respectivo memorial de rectificación.

## **EXPEDIENTES PROCESADOS DE CAMBIOS DE NOMBRE Y DOMICILIO**

Desde fecha 24 de septiembre al 14 de Octubre he llegado a revisar 202 conforme al siguiente detalle:

<b>Cambios de nombre.....</b>	<b>42 con resolución</b>
<b>Cambios de domicilio .....</b>	<b>67 con resolución</b>
<b>Correcciones.....</b>	<b>5(pendientes 6 correcciones por traslado de archivo) pendientes para revisión.</b>
<b>En sistemas .....</b>	<b>20</b>
<b>Observados.....</b>	<b>51</b>
<b>Pendientes por SR, ST,SF.....</b>	<b>22</b>

### **OBSERVACIONES:**

El tramite en si en ambos casos es sencillo pero existen errores fundamentales que llevan que el tramite sea observado:

1. Que los márcanos no subsanan correctamente las observaciones.
2. Por ser trámites antiguos en muchos casos la renovación, ya salió con el nuevo domicilio sin haber esperado el trámite de cambio de domicilio o nombre.
3. Los memoriales por ser antiguos esta mal formulados ya que dan a conocer el cambio de dos o mas registro creando confusión.
4. Lo más importante y por lo cual la oficina tiene tantos observados es por el poder que debe ser especifico en cuanto a la tramitación.
5. Así como también las quejas sobre la escritura la que no debería ser un requisito ya que esta puede estar señalada en el poder

### **SUGERENCIAS:**

Primeramente se debería colocar al día las disposiciones o acuerdos que llega la Dirección Jurídica del SENAPI y los marcarios. Las cuales no son de conocimiento

directo de cada técnico de la Unidad de Signos Distintivos para el correcto procesamiento de estos trámites.

Así como también se debería tener computadoras conectadas a sistemas para cada técnico, la misma que facilitarían la revisión en biblioteca.

Pero antes se debe actualizar la base de registro de sistemas, la cual no está completa.

## INFORME N° 6

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO (SENAPI)  
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**Fecha:** Del 29 de Septiembre, al 29 de Octubre.

---

Mediante la presente tengo a bien informar, que durante el último del mes de trabajo dirigido las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

1. Elaboración de resoluciones de cambio de nombre y domicilio
2. Elaboración de resoluciones de transferencia y fusión.

Dentro del proceso de aprendizaje, se vio las licencias de uso como una autorización que es realizada por el titular a favor de otra persona, para que utilice la marca dentro de un periodo de tiempo, así mismo también puede autorizar el manejo de determinado bienes tangibles con ciertas restricciones.

Esta licencia puede ser concedida a uno o varios titulares que se encuentren interesados en comercializar dicho producto en el mercado interno de su país.

### **SUSTENTO JURIDICO:**

La base sobre la que se regula las licencias de uso de una marca, están contenidas dentro de la decisión 486 de la comunidad andina de naciones, que establece:

**Artículo 162:**

*" El titular de una marca registrada o en tramite de registro podrá dar licencia a uno o mas terceros para la explotación de la marca respectiva.*

*Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca, la falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efecto del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquiera persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia."*

**Artículo 163:**

*"La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a la disposiciones del régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marca, patentes licencias y regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre practicas comerciales restrictivas de la libre competencia.*

**Artículo 164:**

*"En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titula del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figure en el registro, se reputara valida."*

**Procedimiento de Inscripción de una Licencia de Uso**

Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada se deberá presentar ante la oficina competente una solicitud que contendrá lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del propietario de la marca y del licenciatarario; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
- c) Número, folio y tomo del libro de registro e identificación de la marca que se da en uso;

- d) Tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
- e) Indicación concreta de lo que se pide;
- f) Dirección exacta y,
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) Poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro.
- b) El documento en el cual consta la licencia; y,
- c) El comprobante de pago de la tasa establecida.

La solicitud a que se refiere el presente artículo podrá ser hecha por el licenciante y por el licenciatario conjuntamente, o por una sola de las partes.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la licencia de uso sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la licencia de uso.

La licencia de uso no será objeto de publicación.

Al licenciatario se le entregará una resolución que acredite la licencia de uso, que deberá contener los siguientes requisitos:

1. Nombre completo del Registro;
2. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
3. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciatario;

4. Indicación expresa de la marca que comprende la licencia y el número de inscripción, su folio y libro de registro;
5. Mención de si la licencia es o no exclusiva con relación a determinado territorio o zona;
6. Duración de la licencia; y,
7. Lugar y fecha en que se extiende el certificado, el sello y la firma del Registrador.

En lo pertinente, los contratos de franquicia se registrarán por las disposiciones de las licencias de uso.

#### **PROCESAMIENTO:**

Al igual que el cambio de nombre o de domicilio se verifica en biblioteca para constatar que la marca sigue en vigencia, esto quiere decir que tenga la respectiva renovación, además de verificar el titular como el domicilio según el registro.

Se verificara el contrato en cuanto a las facultades que tendrá el cesionario sobre dicha marca, el plazo del contrato, el domicilio, si es una ampliación del contrato.

Además que el poder debe ser específico y debe hacer referencia a la marca.

#### **B.) DENEGATORIAS:**

Estas son resultado del análisis de registrabilidad, las cuales vulneran el derecho adquirido por un tercero o dentro de las prohibiciones del producto del análisis de mercado consumista establecido con la Decisión 486.

**Art. 137** " cuando la oficina competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiera solicitar para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

#### **♦ BASE SOBRE LA QUE SE SUSTENTA LAS DENEGATORIA:**

De acuerdo al DS. 25159 en su art. 9 incisos c.) Establece: “Que como una de las atribuciones del SENAPI es de recibir procesos, registrar, conceder o denegar derechos de propiedad intelectual”.

En este sentido la decisión 486 como norma supranacional, ha establecido ciertas restricciones para la concesión de un registro de marca las cuales son:

- a.) *Carezcan de distintividad.*
- b.) *Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases o en formas*
- c.) *Que consistan en una ventaja funcional o técnica*
- d.) *Consistan en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características.*
- e.) *Consistan en signo o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.*
- f.) *Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.*
- g.) *Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica*
- h.) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación.*
- i.) *Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación.*
- k.) *Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.*
- l.) *Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión.*

- m.) Reproduzcan o imiten armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantías de los estados.*
- n.) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente.*
- o.) Reproduzcan o imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País miembro o en el extranjero.*
- p.) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.*

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaren indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- *Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.*
- *Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido.*
- *Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado.*
- *Sean idénticos o se asemeje a un signo distintivo de un tercero.*
- *Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro.*
- *Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o derecho de autor de un tercero.*
- *Consistan en nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales.*
- *Constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero.*

Conforme a estos dos artículos, se hace el examen técnico de marcas verificándose en el fondo de la denominación así como también del diseño, si esta cae dentro de uno de los incisos se realiza la respectiva denegatoria o modificatoria.

Resolución de denegatoria o modificatoria es una disposición administrativa motivada conforme a la Decisión 486 e interpretaciones prejudiciales de la Comunidad Andina.

Habiendo sido notificado dicha resolución la parte interesada deberá presentar en un plazo de de 10 días el recurso de revocatoria, ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada.

El órgano autor de la resolución recurrida tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria un plazo de veinte (20) días, si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer Recurso Jerárquico.

El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la misma autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocatoria, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria.

En el plazo de tres (3) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.

La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad ejecutiva de la entidad o la establecida conforme a reglamentación, el recurso jerárquico, la autoridad administrativa competente de la entidad pública, tendrá el plazo de noventa (90) días, para resolver de fondo la resolución administrativa. Vencida las instancias administrativas se recurrirá a instancias judiciales.

**Dentro del análisis de registrabilidad se realizo 13 resoluciones de denegatorias y 2 de modificatorias de registro de marcas.**

## INFORME FINAL DE TRABAJO DIRIGIDO

**A:** Dr. Franz Remmy Camacho  
**DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
Y SEMINARIOS DE TESIS - CARRERA DE  
DERECHO FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS POLÍTICAS.**

**DE:** Eneida Ruth Poma Suxo  
**PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO  
(SENAPI) DIRECCIÓN DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL UNIDAD DE SIGNOS  
DISTINTIVOS**

**Fecha:** del 29 de Abril, al 29 de octubre

---

De mi mayor consideración:

Habiendo concluido los seis meses de Trabajo Dirigido en la Institución del SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual).

Informo sobre lo realizado durante estos meses.

### **III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS:**

#### **DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO:**

Con resolución de consejo de carrera me presente ante la Institución del SENAPI, donde se me designo a la Dirección de Propiedad Industrial, Unidad de Signos Distintivos.

Dirección que en su estructura se divide en dos unidades:

- UNIDAD DE INVENCIONES Y NUEVA TECNOLOGÍA.
- UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS.

Encargada de realizar tramites de registro de marcas, transferencia, fusiones, cambios de nombres, cambios de domicilio, licencias de uso.

Para cada una de estos trámites existe un técnico responsable, que se encargara de la verificación los requisitos de las solicitudes, así como también de expedir resoluciones.

#### **FUNCIONES OPERATIVA Y BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES:**

**A.** Que a solicitud de la Jefa de Signos Distintivos se realizo una búsqueda de 621 expedientes, de primeras partes las *primeras partes es el primer paso para el registro de marca las que contienen el formulario, poder legalizado, memorial y pagos*), en fecha 26 de abril del presente año, con el fin de verificar si se encontraban tangiblemente en la unidad, llegado ha encontrar un total de 239 expedientes los que están debidamente registrados en libro y pasados al Asistente de Signos Distintivos.

**B.** Del examen de forma, que es realizada a las solicitudes nuevas de registro de marcas y/o primeras partes, se debe tomar en cuenta:

El memorial de solicitud de registro de marca, donde se observa el nombre del titular, el domicilio de la empresa, el nombre de la marca que solicita, la calidad de producto que protege de acuerdo con el clasificador internacional NIZA. El domicilio procesal, lugar y fecha y finalmente la firma del titular y del abogado.

Pero en caso de que la empresa otorgue un poder a su abogado el trámite contendrá, una escritura de poder bastante y suficiente, y se tomara en cuenta el domicilio de la empresa, el mismo que deberá ser exacto con el domicilio del petitorio.

El correcto llenado de los formularios de registro los pagos para las primeras partes que corresponden: Para el trámite de registro de marca y 40 Bs. Para signos denominativos o 60 Bs. Por solicitud mixta o figurativa este monto es para la publicación en la gaceta.

Si cumple con todos los requisitos estos pasan a sistemas para su publicación en la gaceta, concluyendo de esta manera el análisis de forma.

#### **DOGMÁTICA JURÍDICA:**

- Trabajos de complementación sobre las normas en que ampara supletoriamente el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual).
- Concordancia de las normas que rigen los signos distintivos con las normas bolivianas que suplen algunos vacíos jurídicos.

- Revisión de normativa supranacional, con el código civil, penal, comercial, decisión 344, convenio de París, ley de marcas de Bolivia.
- Revisión de información internacional relativa a la unidad de signos que se les facilitó el uso durante un mes mediante Internet y del cual se hizo el respectivo informe.

#### **DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO:**

Durante el 15 al 23 de mayo, se ejerció de forma temporal el puesto de Asistente de Signos Distintivos, cuyas funciones operativas y técnicas fueron, la realización de Certificaciones y Búsquedas que constituyen un trámite inicial para la solicitud de registro de marca.

#### **DE LA SOLICITUD:**

Según lo observado no solo se proporciona información respecto de:

- a) Marcas similares o parecidas.
- b) El estado de los registros concedidos en la oficina de Signos distintivos:
  - Del estado en que se encuentra una marca.
  - Se proporciona información de marcas que hallan sido registradas por una Empresa.

#### **DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN:**

El proceso que se sigue para realizar una certificación es el siguiente:

1. **Primer paso:** El ingreso de memorial solicitando la verificación de la denominación de una marca, la que puede estar registrada en los libros de biblioteca o en caso que lo solicite se puede informar si tiene renovaciones, transferencia, fusiones, cambio de domicilio, cambio de nombre. También se puede solicitar que se proporcione datos de marcas parecidas o similares.

2. **Segundo paso:** La misma que es envía a la Unidad de Sistemas donde el encargado saca la información de la base de datos actualizada que contiene toda la información de marcas que han sido registradas en propiedad industrial.
  
3. **Tercer paso:** Esta información es adjuntada al respectivo memorial he introducida a un formato ya definido de certificación, pero previo a esto se tiene que hacer dos análisis:
  - Fonético.
  - Ortográfico.
  
4. **cuarto paso:** Después de haber dado una revisión, se manda a imprimir en dos copias, y se pasa para la firma de la Jefa de Signos Distintivos para su visto bueno y la firma del Director de Propiedad Industrial con estas firmas se coloca el sello seco en cada una de las copias, y se adjunta a la solicitud, para luego registrarlas en el libro. Posteriormente se entrega en recepción para su entrega.

#### **DEL PROCESO DE BÚSQUEDA:**

El tramite es igual que el anterior, solamente que son marcas nuevas que para fines de realizar el registro solicitan la búsqueda, y tenga la posibilidad de que si existen similares se pueda cambiar o modificar la denominación y de esta manera evitar problemas de oposición. Ambos trámites tiene una duración para su entrega de 48 horas.

◆ **Durante este periodo realice 63 búsquedas y 44 certificaciones.**

#### **DE LAS FOTOCOPIAS LEGALIZADAS:**

Otra de las funciones, fue la de sacar fotocopias legalizadas, que de igual manera se la realiza mediante una solicitud y deposito al Banco Unión

Junto con la solicitud que especifica el número de registro de la resolución de la marca o de la renovación, se tiene que ir a biblioteca buscar el numero de registro y fotocopiarlo.

Después se pasa a la firma y sello de la Jefa de Signos Distintivos, se coloca un sello de legalización que en cada una de las copias la que deberá ser firmada por el Director de Propiedad Industrial, se las registra en el libro de legalizaciones según la fecha en que salen y se envía a recepción para la entrega.

◆ **Entregando 20 fotocopias legalizadas.**

**FUNCIONES VARIAS:**

Dentro de las FUNCIONES TÉCNICO OPERATIVAS de Asistente son:

1. A recibir todo lo que se recepciona por ventanilla y ordenar en los lugares correspondientes.
2. Derivar memoriales de solicitud de modificación o corrección.
3. adjuntar y derivar las alertas - licencias de uso.
4. Adjuntar a los expedientes escrituras o memoriales.
5. Se encarga de informar sobre los trámites de registro de marcas a los departamentos de Cocha bamba y Santa Cruz.

**DEL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO:**

Se efectúa la verificación y procesamiento de Transferencias y fusiones, sobre una marca registrada o en trámite de registro, que puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para que dicha transferencia surta efectos frente a terceros, deberá hacerse constar por escrito e inscribirse en el Registro.

Cumplidos los requisitos exigidos, se procederá a realizar la verificación de fondo y de forma de la solicitud presentada.

Si la solicitud ha cumplido satisfactoriamente con lo exigido se procederá a inscribir la transferencia sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponde a la marca se ponga constancia de la transferencia.

La transferencia y/o fusión no será objeto de publicación.

La solicitud de transferencia y/o fusión de la marca puede ser presentada por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes.

La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que sea elemento de la empresa, salvo pacto expreso en contrario.

#### **DEL 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO:**

Las actividades técnico operativas, se centraron básicamente en certificaciones, búsquedas, fotocopias legalizadas y solicitudes de mero trámite.

Una de las prioridades durante este mes fue adjuntar las solicitudes de extensión de título, las cuales habían sido producto del rezago de anteriores gestiones y las mismas fueron sacadas para el correspondiente análisis de registrabilidad.

Conforme a las funciones compartidas con el asistente de signos, me había sido designada el control de los libros de seguimiento de los técnicos, los que reflejan la fecha de análisis de fondo y forma, la concesión de la marca y archivo de la solicitud.

#### **DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE:**

Se efectúa la verificación de las solicitudes de Cambio de Nombres y Cambios de Domicilio, modificaciones que son realizadas a las persona naturales o jurídica que hubiesen cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación, de acuerdo con la ley, o su domicilio, obteniendo una resolución administrativa que será inscrita en el asiento que corresponda a la marca, el cambio de nombre, razón social o denominación o del domicilio, lo que no será objeto de publicación.

El procesamiento será realizado de forma mediante la verificación de los requisitos exigidos por la institución, la inexistencia de cualquiera de ellos genera la observación de dicho trámite y de fondo que es la verificación de los documentos en cuanto al contenido, estos deberán coincidir con los datos que se encuentran en las oficinas en el área de Biblioteca, si no existiera similitud esto llevaría a la observación, la misma

que sería subsanada previo pago de modificación y el respectivo memorial de rectificación.

**DEL 29 DE SEPTIEMBRE LA 29 DE OCTUBRE:**

En el último mes conjuntamente con el procesamiento de cambio de nombres y de domicilio, se vio los trámites de licencia de uso y de denegatoria de marca.

Las licencias de uso, constituyen una autorización que es realizada por el titular a favor de otra persona, para que utilice la marca dentro de un periodo de tiempo, así mismo también puede autorizar el manejo de determinado bienes tangibles con ciertas restricciones.

Esta licencia puede ser concedida a uno o varios titulares que se encuentren interesados en comercializar dicho producto en el mercado interno de su país.

La solicitud a que se refiere será hecha por el licenciante y por el licenciario conjuntamente, o por una sola de las partes.

Cumplidos los requisitos se inscribirá la licencia de uso sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la licencia de uso.

La licencia de uso no será objeto de publicación.

Las denegatorias de marca, son resultado del análisis de registrabilidad, las cuales vulneran el derecho adquirido por un tercero o entran dentro de las prohibiciones del producto del análisis de mercado consumista.

Resolución de denegatoria o modificatoria es una disposición administrativa motivada conforme a la Decisión 486 e interpretaciones prejudiciales de la Comunidad Andina.

Habiendo sido notificado dicha resolución la parte interesada deberá presentar en un plazo de de 10 días el recurso de revocatoria, ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada.

El órgano autor de la resolución recurrida tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria un plazo de veinte (20) días, si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer Recurso Jerárquico.

El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la misma autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocatoria, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria.

En el plazo de tres (3) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.

La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad ejecutiva de la entidad o la establecida conforme a reglamentación, el recurso jerárquico, la autoridad administrativa competente de la entidad pública, tendrá el plazo de noventa (90) días, para resolver de fondo la resolución administrativa. Vencida las instancias administrativas se recurrirá a instancias judiciales.

### **CONCLUSIONES:**

Siendo el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual una institución encargada del registro de de obras literarias, patentes de invención, y signos distintivos. Se ha constituido en regulador de los productos y servicios que se exponen en el mercado creando una diferenciación entre empresas

Pero esta protección no es limitativa ya que abarca el registro de obras e invenciones del ingenio humano, como un derecho intangible, que durante décadas ha provocado la explotación por parte de personas que han cometido el delito de piratería y de falsificación ocasionando en el publico consumidor confusión respecto a la calidad del producto y vulnerando los derechos espirituales y materiales del autor.

El SENAPI es una institución que ha sufrido de muchas limitaciones materiales y económicas, ya que no se ha comprendió la importancia como ente que busca la protección de las empresas nacionales frente a las grandes transnacionales, su participación se ha reducido solo al registro, siendo su campo de acción de coerción respecto a la incautación de productos que no han recibido registro y que vulneran el derecho de un tercero.

Si bien en el ámbito penal se maneja la piratería y la falsificación, no son personas que tengan un amplio conocimiento respecto a lo que es una especialidad intelectual.

Es en este sentido que para que se produzca verdaderos logros, tanto en el ámbito nacional como internacional, depende del apoyo gubernamental y más aun de la capacitación externa para que esta oficina se internacionalice, como un propósito futurista.