

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



ACREDITADA POR RESOLUCIÓN  
DEL CEBU Nº 1126/02

## **MONOGRAFÍA**

**“MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA UNA  
POLITICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS,  
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN SERVICIO NACIONAL DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI- LA PAZ)”**

**INTITUCION : SENAPI**  
**POSTULANTE : JUSTINA GUARACHI COLQUE**

**La Paz - Bolivia**  
**2011**

## **DEDICATORÍA**

*A mis padres quienes han confiado en mi persona, dándome todo su apoyo con amor y su fe en mi, les presento este pequeño tributo, fruto de mi estudio perseverante.*

## **AGRADECIMIENTO**

*A Dios, Creador del Universo y Fuente de la sabiduría,  
razón de mi existencia principio de mi vida universitaria y  
personal.*

*A mis padres: Máximo Juan y Patricia, por su apoyo  
constante y económico.*

# PRÓLOGO

*La Presente Investigación **MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA UNA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**, llevándose a cabo un estudio profundo al respecto por parte de la Autora, con la finalidad de demostrar el procedimiento que tiene por objeto establecer un marco normativo reglamentario en los procesos de Registro de Signo Distintivo, Patente de Invención, Modelo de Utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, Diseño Industrial, así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal, todo ello en concordancia al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y aplicación a la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina.*

*El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural que brinda Servicios de registro y protección de la Propiedad Intelectual en Bolivia, es la única institución en el País que se encarga de la administración del régimen de Propiedad Intelectual, y como tal, asegura a las personas la protección de sus obras o creaciones una vez realizado el registro correspondiente, Propiedad Intelectual se entiende, toda creación del intelecto humano, tiene que ver con las creaciones de la mente invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.*

*Viendo la necesidad de las personas e instituciones que registran sus marcas y signos distintivos, en este presente Trabajo la autora plantea mecanismos para que las normas se cumplan dentro el Servicio Nacional de propiedad Intelectual, contando con las leyes con que cuenta la propia institución y basarse también en la legislación comparada para que se implanten los mecanismos dentro el SENAPI.*

**“MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA UNA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI – LA PAZ)”**

**INDICE**

Dedicatoría	I
Agradecimiento	II
Prólogo	III

INTRODUCCIÓN	1
--------------	---

**PARTE DIAGNOSTICA**

**CAPÍTULO I**

**MARCO HISTÓRICO EN EL MANEJO DE SIGNOS  
DISTINTIVOS**

1.1. Etimología	4
1.2. Evolución del Derecho Administrativo	5
1.2.1 Edad Antigua	5
1.2.2. Edad media	5
1.2.3. Edad contemporánea	6

**CAPÍTULO II**

**MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL SOBRE LOS SIGNOS  
DISTINTIVOS**

2.1. Concepto	10
2.2.1. Delimitación entre la marca, el nombre comercial, el lema comercial y su uso en el mercado	17
2.3. Importancia de los Signos Distintivos	19

# **“MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA UNA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI – LA PAZ)”**

## **INTRODUCCIÓN**

En la actualidad, el avance de las empresas requiere de cada vez mejores sistemas de protección de los productos que fabrica y presta, desde múltiples puntos de vista, ya sean éstas defensas comerciales, económicas y jurídicas.

La marca, podríamos decir existe con el producto y, su protección, es cada vez más frecuente y técnica en los distintos ordenamientos jurídicos. No obstante, como señala Monteagudo, <sup>1</sup> “el fundamento y configuración del sistema de marcas no respondía, sin embargo a estas necesidades. En una primera época, la dimensión normalmente reducida de las empresas y el escaso desarrollo del fenómeno publicitario determinaron la nimia relevancia cuantitativa” añadiendo, “una desatención normativa”. Con el transcurrir del tiempo y frente a la necesidad de satisfacer a un gran público consumidor cada vez más ávido de productos y servicios, las empresas no solamente crearon más y mejores ítems para satisfacer la demanda, sino exigía que, paralelamente, se fueran protegiendo sus creaciones en forma correcta, inicialmente en el ordenamiento jurídico interno.

Entonces surge la marca que es según Jorge Otamendi<sup>1</sup> “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”, jugando la marca según este autor “un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo”.

---

<sup>1</sup> OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 7.

En la actualidad, las empresas, deben estar conscientes del derecho que le asiste a su cliente, el público consumidor, de reclamar efectivamente si el producto o servicio no cumple sus expectativas, pero básicamente en el tema que nos ocupa, debe la empresa y no solamente el estado, a través de sus dependencias, velar para que a ese público no se le engañe con marcas que pretenden, utilizando fraudulentamente, la buena fama o reputación de una marca en el mercado, confundirlo, pretendiendo que adquiriera un bien o servicio diferente.

Gracias a la publicidad, al marketing, a las comunicaciones, a la televisión y a medios en suma, de gran difusión como Internet por ejemplo, esas marcas fruto del esfuerzo empresarial pueden adquirir una importancia y conocimiento superlativos.

Surge entonces una especie diferente de marca, una marca que deja de ser simple u ordinaria, ya no es conocida por pocas personas, se vuelve o se torna NOTORIA, y en algunos casos, renombrada, que, como se verá en este trabajo son calidades diferentes y plantean confusiones incluso a nivel de prestigiosos autores marcarios.

Sumemos el hecho de la globalización y de la inversión cada vez más agresiva de las empresas y sus marcas ya no solamente en el mercado interno, requiriendo entonces protección internacional, que se logrará si el ordenamiento jurídico es adecuado y la manera de ejercerlo es efectiva.

Como se ve en un primer y rápido vistazo que nos llama a plantearnos muchas inquietudes, el tema seleccionado de la "Notoriedad de las Marcas" definitivamente a más de interesante, es de mucha actualidad.

Así, se pretende analizar las ventajas y los inconvenientes que se pueden presentar desde la perspectiva boliviana, frente a otros países, básicamente andinos, con los cuales se encuentran suscritos diferentes cuerpos normativos que deben ser aplicados,

sumada a la experiencia europea y concretamente española sobre el tema, gracias a un análisis realizado en la Universidad de Valencia, España.

Como si el tema no fuese lo suficientemente importante, acorde se lo ha planteado muy brevemente, se procurará señalar las repercusiones que se podrían presentar desde la perspectiva boliviana, frente al Tratado de Libre Comercio, el cual, como uno de los puntos más álgidos y polémicos de negociación, plantea temas de propiedad intelectual absolutamente controversiales.

Por lo expuesto, asumo que con este trabajo investigativo se podrá señalar si la normativa vigente en nuestro país es la más adecuada, para solventar los asuntos prácticos que sobre la Notoriedad de la Marca se presenten, analizando sentencias dictadas por las autoridades locales, y si se otorga la suficiente protección a esta clase de signos distintivos, realizando de ser el caso recomendaciones y sugerencias para incentivar la producción, la inversión, pero sin descuidar el adecuado equilibrio entre empresa y consumidor, más aún si el tema rebasa de nuestras fronteras patrias.



## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Proponer mecanismos jurídicos para crear una política administrativa de servicios de propiedad industrial, principalmente en el manejo de signos distintivos destinada a crear una figura particularizada, dentro de la institución SENAPI

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Especificar que la solicitud de registro de marca sea presentado ante SENAPI
- Demostrar las formas de extinción de una marca
- Determinar a que punto llegan los efectos de prelación en las solicitudes de registro
- Demostrar los pasos, para realizar un registro de signos distintivos o marcas y patentes.

# PARTE DIAGNOSTICA

## CAPÍTULO I

### MARCO HISTÓRICO EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS

#### 1. Etimología

Cosa perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el oído, que se emplea para representar algo: *son signos los iconos, los indicios y los símbolos.*

La idea de marca está etimológicamente ligada a la identidad y a la propiedad, y a la acción del *marcaje* de los objetos, en sus acepciones de "huella», "rasgo', 'impronta", etc. Es un signo sensible que distingue una cosa de otras para reconocerla, denotar su origen, calidad, etcétera.

Así, la marca está asociada a un propietario (individuo o grupo poseedor) y, a través de ella, éste es identificado por los demás. La marca, en tanto que elemento *verbal*, posee un doble sentido desde el punto de vista de la comunicación: es *bidireccional*, lo cual sólo ocurre en el nivel fonético. Esto es, la marca, al ser verbalizable, es igualmente nombrable por el emisor y por el receptor (lo que no ocurre, evidentemente, en el nivel visual, que sólo tiene una sola dirección: de emisor a receptor).

Si bien decimos que la marca es un distintivo de propiedad, ésta abarca por igual lo que este propietario posee y lo que hace. En la primera acepción se incluyen las posesiones del individuo o de la empresa, las cuales son señalizadas en demostración de pertenencia: su firma o la marca de fábrica inscrita en la fachada, pintada en los vehículos de reparto, impresa en los membretes. En la segunda acepción "lo que hace" se incluyen las producciones de la empresa<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> González, Natalia. Imagen Corporativa. Portal de Relaciones Públicas.. RR.PPNet.

## **2. Evolución del Derecho Administrativo**

### **1.2.1 Edad Antigua**

La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al marcado de ganado (origen de la palabra “brand name” ya que “brand” deriva de un verbo que significaba quemar). Asimismo el marcar la cerámica (con A.C). En Mesopotamia y Egipto, los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre del monarca que los reinaba o con símbolo que indicaba el proyecto al cual estaban designados. Los jarros de cerámica, usados cotidianamente en Grecia y Roma, tenían en su asa el nombre del país de origen. Tal vez lo que más pueda acercarse al concepto moderno de Marca que hoy conocemos son los signos escritos en las lámparas de aceite. Dichas lámparas se encontraban dentro de los principales artículos de exportación de la Roma antigua y el nombre “Fortis” era la marca principal. Los egipcios, griegos y romanos también usaron signos que identificaban sus tiendas y la evidencia de estos podemos encontrarla en las ruinas de Pompeya y Herculana.

### **1.2.2. Edad media**

El uso de signos distintivos, declinó durante el largo período de oscuridad ocurrido en el Occidente con la caída del Imperio Romano alrededor del año 350 D.C. A finales de la Edad Media surgieron las Marcas obligatorias que identificaban a las compañías, y fue durante el renacimiento, cuando volvió a los individuos de otros: escudos familiares y la casa particular de la familia, que podía significar la actividad principal a la que se dedicaban (comerciantes y artesanos). Además, había Marcas geográficas, especialmente utilizadas para tapicería o textiles. Con la invención de la imprenta, los editores también empezaron a usar sus Marcas en los libros.

Se presume que las primeras leyes que regularon el uso de las Marcas tuvieron sus orígenes en las Marcas obligatorias de las compañías medievales, tales como la Ley

inglesa de 1266, relativa a la compañía de panaderos y el decreto de la ciudad de Amiens en 1374, vinculado con el marcado de mercancías para garantizar su origen, y las Marcas de agua en papel que se originaron en Francia e Italia durante el siglo XIII.

A la par de estas leyes, surgieron las que castigaban la piratería. En Francia, durante el reinado de Carlos IX (1654) se empezó a sentenciar a los falsificadores de Marcas con la pena capital. Durante el largo reinado de Luis XIV, en 1666, se expidió un decreto que condenaba a los falsificadores de las banderas de Carcas soné.

### **1.2.3. Edad contemporánea**

Cabe mencionar, que el primer documento que reguló las Marcas, organizando su registro y definiendo las condiciones de uso, fue la Ley Francesa del 12 de abril de 1803.

En 1899 cuando se expidió la Ley de Marcas de Fábricas, dando finalmente protección jurídica a los signos distintivos mediante el uso de derechos exclusivos a sus titulares. Este trámite se realizaba a través de la Secretaría de Fomento, y tenía una vigencia indefinida, cuya única condición era que no se dejara de usar por más de un año. La secretaria publicaba el registro y se concedía un plazo de 90 días para que cualquier tercero pudiera oponerse al mismo.

En 1903 con la Ley de Marcas Industriales y de Comercio se establece una definición moderna del concepto de Marca.

A pesar que existía una legislación en la materia, esta era deficiente a nivel internacional, lo que motivó la creación de diversas leyes relacionadas con la protección de las Marcas, tales como la Ley de Marcas, avisos y Nombres Comerciales (1928), emitidas en base a las legislaciones de otros países. Se estudia también el concepto de uso anterior, examen de novedad, delimitación de vigencia de uso (20 años), y se incluye por primera vez una clasificación de productos y servicios dividida en 50 clases.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, regulaban también a las patentes y establecía prohibiciones de lo que no podía registrarse como Marca, vigencia de 10 años y períodos de renovación por el mismo tiempo, además de hacer la primera referencia sobre el tema de denominaciones de origen.<sup>3</sup>

En 1975 fue expedida la Ley de Invenciones y Marcas. En la que se modificó la vigencia a 5 años, además se estableció la posibilidad de iniciar el trámite de declaración de protección de denominaciones de origen. En tanto el 25 de noviembre de 1989 fue adoptada la Clasificación Internacional de Productos y Servicios acordada en el Arreglo de Niza, misma que esta vigente a la fecha, al igual que la Clasificación de Elementos Figurativos de Acuerdo de Viena.

En la actualidad, la Marca es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día con Día, la Marca ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse sólo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La marca constituye un instrumento insustituible de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume, No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin duda, la marca es un valioso activo de la empresa, el cual puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de esta.

El vendedor ha ido desaparecido de la transacción comercial. Luego de la segunda guerra mundial, el concepto de supermercado se expande rápidamente. Es muy posible que el éxito de este concepto de autoservicio se deba a los abastos militares utilizados para alimentar tropas y población de los

---

<sup>3</sup> Rodríguez Cisneros, Esperanza. Revista “EMPRENDEDORES AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” Publicación N° 8, pág. 1-70. 2003. Editores L.A. Gustavo Almaguer Pérez, Lic. Maria del Carmen Márquez González. L.C. Nizaguié Chacón Albarrán. Srta. Lourdes Paila Villafanía Trejo.

países invadidos. La simplificación es la clave del éxito: atiéndete tu mismo, porque no tenemos ni gente ni tiempo para hacerlo.

Durante la segunda guerra mundial grandes carpas, como la de los circos, se transforman en supermercados. Se crea una logística de distribución la cual cambia la forma en que se compra y venden artículos de consumo habitual.

La primera marca que pareciera se le hace el centro nervioso del sistema de comunicación es Lucky Strike, que podría traducirse como "exitoso ataque rápido". No es el producto mismo, es el concepto que se expande entre los soldados que en combate fuman el exitoso ataque rápido.

Siguiendo este concepto, la marca debería ser el centro de nuestro enfoque. No el producto sea cual sea, debe tomarse como la "entidad", sino la marca es lo que debe constituirlo. Un razonamiento que justifica los esfuerzos por entender el proceso de creación y desarrollo de marcas. La marca, que en su forma más pura son ideas a las que el consumidor acude para justificar su decisión de compra, no han sido suficiente entendidas por industriales y comerciantes.

Alex Kroll, de la Agencia Young & Rubicán, se refería a la necesidad de desarrollar una clara sensibilidad por lo aparentemente irrelevante. Dicho de otro modo, construir singularidad y diferenciación de la marca. Porque es la marca quien debe tener como primera cualidad la total definición de carácter.

Un buen ejemplo en que la marca es tomada con una "entidad" es vodka "Absolut" que en todo el mundo constituye en sí mismo un paradigma. Se crea una marca de vodka sin referencias de autenticidad u origen, y se consigue, en corto tiempo, posicionar "Absolut" como la marca más diferenciada en su categoría.

## CAPÍTULO II

# MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

### 2.1. Concepto

Marca, símbolo, anagrama, sigla, logotipo, emblema, alegoría, grafismo de marca, distintivo de marca, distintivo gráfico.

El origen del problema está en la inadecuación de dos clases diferentes del lenguaje que se han llegado a confundir: el lenguaje discursivo, *verbal -de* donde se han traspuesto los términos enumerados más arriba-, y el lenguaje puramente semiótico o *icónico*.

Numerosos autores han pretendido hallar una correlación más o menos exacta entre el lenguaje verbal y lenguaje visual.

La alegoría, no cabe dentro del concepto de identidad visual; por tanto, lo eliminaremos de nuestro vocabulario. La alegoría es una figura retórica (adorno artificial del arte de la expresión o del buen decir) que consiste en usar metáforas (figuras de dicción).

Otro vocablo que debe suprimirse es el de emblema, aun cuando sea una figura de carácter visual (el emblema se sitúa en el nivel cultural para representar visualmente ideas abstractas). Ejemplo balanza, paloma de la paz.

Logotipo, anagrama, monograma y sigla son cuatro conceptos de una misma raíz alfabética y gráfica. La sigla, el anagrama y el monograma son formas logotipadas.

Del latín *logos* (palabra) y *tipos* (acuñación), el *logotipo* es una palabra cuajada que forma una unidad y no una simple sucesión de letras. El logotipo juega con los contactos., enlaces y superposiciones de sus letras, con líneas que cierran a la palabra

así logotipada. De este modo, el logotipo pasa del orden legible al visible. Con lo que el nombre de marca adquiere así una figura participar y característica.<sup>4</sup>

El anagrama, que posee asimismo los rasgos logotipados, es una palabra que nace de la combinación de algunas letras o sílabas del nombre de marca.

El monograma es la forma gráfica que toma una palabra escrita cuando ésta se construye enlazando rasgos de unas letras con otras, e incluso suprimiendo las letras que en una palabra se repiten.

El anagrama y el monograma pueden ser leídos como una palabra; en cambio, la sigla es un conjunto de iniciales que han de ser deletreadas

Finalmente, analicemos estas expresiones ambiguas y redundantes: grafismo de marca, distintivo de marca, distintivo gráfico. Marca lo son todos ellos, por cuanto constituyen la identidad visual (signos de identidad de la marca o, en términos más exactos, dimensiones semióticas de la marca). Grafismos lo son asimismo todos ellos, puesto que hablamos de identidad *visual*.

Todos son también distintivos por su función de *distinguir* y diferenciar la marca. Por estas razones, tales expresiones serán suprimidas de nuestro vocabulario.

Otros 2 elementos: el símbolo (que ha sido evocado implícitamente en referencia a la forma gráfica de la marca) y la gama cromática (que se sitúa en un nivel igualmente visual).

La identidad visual se compone de: logotipo, símbolo, gama cromática.

---

<sup>4</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)



### **Nivel formal o morfológico.**

La marca es un signo. La marca es morfológicamente una combinación de 3 modos distintos, pero simultáneos, de expresión; una superposición de 3 mensajes distintos: uno semántico (lo que dice), uno estético (como lo dice) y uno psicológico (lo que evoca).

El signo verbal (el nombre de la marca) posee, como todo signo del lenguaje fonético, un signo alfabético correspondiente, es decir la palabra o el nombre escrito, su grafía. Cuando esta se escribe con un rasgo propio y característico, adquiere el estatuto de logotipo. El logotipo posee un diseño específico, dotado de algún rasgo de inhabitual o exagerado que lo hace fácilmente identificable o memorizable.

El símbolo es de naturaleza gráfica. Ejemplo la estrella de Mercedes Benz. Posee caracteres gráficos que van desde la representación icónica más realista a la más abstracta.

La gama cromática es otro de los elementos visuales tan fuertemente vinculado al concepto de marca que llega a ser su equivalente en muchos casos. Ejemplo: el amarillo Kodak.

### **Nivel creativo.**

La observación del nacimiento y desarrollo de la marca, desde el nivel creativo, pone de manifiesto su estructura actual.

La marca nace de una idea, en el sentido más pleno del término.

Esta idea:

Evoca o sugiere cosas concretas y reales, evoca o sugiere cosas fantasiosas, evoca o sugiere valores funcionales o psicológicos; provoca, o pretende provocar, un efecto en el receptor, es expresable en una o varias palabras, es visualizable.

## **Nivel estratégico**

Una marca es siempre una estructura -en su sentido más amplio y exacto.

Entre las comunicaciones de la empresa más directamente estructurantes, tenemos la identidad visual, el diseño de productos y servicios, el *packaging*, la publicidad. Entre estos ítems se establece, quiérase o no, un sistema de ataduras. Esta condición estructurante de la personalidad visual de la empresa se establece siempre que existe un mínimo de fuerza y de coherencia entre los distintos elementos.

La estructura de la marca se establece de dos formas distintas:

1. Por asociaciones aleatorias que el público hace entre los diversos elementos simples que configuran la marca.
2. Por una organización consciente por parte de la empresa, o una programación dirigida, que conduce a la reducción de lo aleatorio y, por tanto, a la eficacia.

## **Nivel económico.**

La marca es un valor añadido. El precio de venta también forma parte de la imagen de la marca. Cuando los productos o servicios similares, es decir, competidores, se asemejan cada día más entre sí, es la cualidad de la marca lo que establece aquella diferencia que determina finalmente las decisiones de los consumidores.

La noción de good will es una forma de medida del valor de una marca. La medición es siempre subjetiva.

## **Nivel legal**

Como elemento de identidad, las marcas son objeto de registro en propiedad, en protección de su uso exclusivo para su beneficiario.

Poseer una marca en propiedad supone haber realizado 2 clases de gestiones: concepción, formalización y registro.

Ambas casos comportan un itinerario dialéctico: acertar o no acertar.

Distintos pasos o gestiones que se incluyen en el proceso:

Conceptualización, brainstorming, selección de nombres de marca, pruebas, creación gráfica de los signos de identidad, proyectos, selección, pruebas, ajustes, formas definitivas, trámites de registro, descripción, presentación, sometimiento a unas normas legales, comprobación, tiempo de impugnación o de aceptación, ajustes. Alternativas, aprobación, nuevos trámites, descripción, presentación, comprobación, tiempo de impugnación o de aceptación.

### **Nivel funcional**

La marca es un sistema memotécnico de identidad que abarca, sucesivamente: el estadio de la sensación y de la percepción, la integración, la acumulación y la impregnación en la memoria, y el estadio de la influencia psicológica y del determinismo de los actos de comportamiento (reacciones del mercado).

Esta cadena opera en el contexto acumulativo de la memoria pasando por varios procesos: desde el olvido inmediato o progresivo hasta su inverso, el recuerdo progresivo y la fijación en la mente.

Las funciones principales de la marca en el sentido de la identidad visual son las de hacer conocer, reconocer y memorizar a la empresa, a la misma marca, y a los productos y servicios que ésta ampara.

### **Nivel sociológico**

Una marca es un elemento público, socializado.

Para el lenguaje corriente la marca es un nombre. Así q este nombre es la dimensión verbal de la marca. La marca es también un símbolo (dimensión icónica), ésta es también un logotipo (dimensión escrito – visual).

Una marca comprende también un posicionamiento (dimensión intelectual). La marca lleva al producto la marca es un valor psicológico, es decir, una imagen mental.

- ❖ Una marca es un súper signo de 5 dimensiones articuladas entre sí.
- ❖ Una marca es una estructura cerrada.
- ❖ Una marca, incluidas sus distintas dimensiones sensibles, es un sistema memotécnico en el cual cada signo o elemento es reconocido por separado y asociado a los demás.

### **Signos de identidad**

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa son el logotipo, el símbolo y la gama cromática.

En la práctica hay casos de probada eficacia q utilizan de diferentes maneras estos elementos. En esta operación intervienen las siguientes variables: la naturaleza y filosofía de la empresa, el sector en el que se inscribe, el tipo de servicios, bienes o productos que se venden, la imagen publica que posee o que desea implantar, el tamaño de la audiencia, la magnitud de la difusión de los mensajes.

Las combinaciones de los signos de identidad son: logotipo- color y logotipo símbolo – color. El logotipo es más informativo, por que es representativo.

El símbolo por representar el aspecto icónico, posee menor fuerza directa de explicación, pero mucho más fuerza de memorización, aunque es como toda imagen polisémico (tiene varios significados).

La gama cromática ha de considerarse un elemento complementario en la identificación visual. Considerar el color per se, en identidad visual, es una abstracción. El color introduce una carga emocional, estética, connotativa a la identidad y una notable fuerza señalética.

## **2.2. Manejo de Signos Distintivos**

Las nuevas exigencias del comercio han dejado claro que la misión de un empresario no debe limitarse a organizar y producir. Sus productos y servicios, así como la imagen de su empresa deben poder distinguirse para competir exitosamente en el mercado. Con esta finalidad la firma ofrece sus servicios de búsquedas de antecedentes, tramitación de solicitudes de registro, así como la como dirección y representación profesional en sedes administrativa y judicial en materia de oposiciones y recursos. Conforme a las necesidades y requerimientos del cliente, la firma brinda adicionalmente los servicios de asesoría en la definición de estrategias de protección de signos distintivos al interno de la empresa, manejo de portafolios corporativos de marcas, así como de redacción y asistencia legal especializada en asuntos de contratación nacional e internacional.

El signo distintivo, juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo, es el vehículo de la competencia.

El signo distintivo tiene una función distintiva tal que permite al consumidor diferenciar en su compra.

La Ley Boliviana y los tratados internacionales firmados por nuestro país, permiten que los titulares puedan hacer valer sus Derechos dentro y fuera de sus fronteras y defenderse de terceros (nacionales o extranjeros), que las usan indebidamente, para contar con dicha protección es necesario realizar los pasos legales correspondientes.

El Título de Propiedad expedido por el Registro de Marcas, acredita la propiedad de la marca y es un activo inmaterial que se registra en el inventario de bienes con la finalidad de realizar transacciones comerciales con la misma (compra, venta, alquiler, licenciamiento, etc.).

Proporciona protección legal a las características únicas del producto o el servicio, que de otra manera serían copiadas por los competidores.

### **2.2.1. Delimitación entre la marca, el nombre comercial, el lema comercial y uso en el mercado**

La marca es uno de los varios signos distintivos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Los signos distintivos se diferencian entre sí, según el objeto que pretenden distinguir.

Así tenemos, que las marcas están destinadas a distinguir productos y servicios susceptible de representación gráfica, incluidos los sonidos, los olores y, bajo ciertas circunstancias, el color único.

Por otro lado, el Nombre Comercial tiene por objeto distinguir a la persona natural o jurídica que realiza una actividad económica.

Por ejemplo, un nombre comercial distingue al comerciante en su noción amplia (el comercio tal como está concebido en el Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades, que incluye a las ramas de la industria, minería, entre otros), no al producto que fabrica, comercializa o al servicio que presta.

Todo nombre comercial tiene protección; sin embargo tiene una diferenciación en su tratamiento a diferencia de las marcas, es el de que dichos signos no necesitan del registro para su protección jurídica, sino que basta únicamente que éstos sean usados.

Dado el alto número de establecimientos comerciales de muy distintas categorías, área de influencia y poderío económico se presenta esta ausencia de obligatoriedad registral que es una de las características que lo difieren de la marca, es decir, que el nombre comercial solo tiene carácter declarativo.

Además, dependiendo de la legislación interna de cada país podrán exigir la prueba de su uso, lo que resulta lógico en caso de controversia.

Finalmente, el Lema Comercial es toda frase publicitaria que sirve de complemento a una marca, esta ligado a ésta de manera indisoluble. Su protección jurídica esta íntimamente ligada a la protección del signo marcario registrado con la cual se usará.

Claro esta, que todo lema comercial deberá cumplir con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita.

Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promoció.

En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca.

De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular.<sup>5</sup>

### **2.3. Importancia de los Signos Distintivos**

Una marca es cualquier signo distintivo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Las marcas pueden estar compuestas por dibujos, emblemas, monogramas, gravados, estampados, imágenes, o una combinación de colores específica que se aplican a los envases o envolturas de los productos.

Cabe resaltar, que la marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes. Dentro de los tipos de marcas se encuentran los siguientes:

**Marcas Denominativas.-** Identifican un producto o servicio a partir de Palabras o un conjunto de palabras.

**Marcas Figurativas.-** Se identifican solo a través de un diseño o logotipo que puede ser diferenciado o reconocido a simple vista.

**Marcas Mixtas.-** Se constituyen en una combinación de palabras con diseños.

**Marcas Tridimensional.-** Cuando los envases o envolturas del producto son originales y son reconocidas a partir de la forma del producto y/o su envase.

**Marcas Auditivas.-** Estas son las que se reconocen tan solo con escucharlas, por

---

<sup>5</sup> Publicado por ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS 29 marzo 2010



ejemplo puede ser la marca sonora de Motorola (Hello Moto) que es algo que esta en el entorno cotidiano de las personas y con tan solo escucharlo se sabe que es.

**Marcas Colectivas.-** Una marca colectiva es un signo de representación gráfica que distingue e identifica todos los productos o servicios que desee ofrecer una asociación de personas que comercializan un mismo producto en el mercado Por ejemplo, una Asociación de Productores de Palmitos, Bananos y Piñas del Chapare Cochabambino que deseen distinguirse de otras asociaciones similares.

Las marcas colectivas solamente podrán ser solicitadas por asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, es decir, que cumplan con la normativa legal vigente en el país.

Podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.

Los beneficios que se obtienen con el registro de una Marca Colectiva son:

Se da a conocer la calidad y reputación del producto. Se facilita su identificación en el mercado (nacional e internacional).

Se asegura la producción y existe mayor acceso para exportación. Se beneficia un Grupo de Productores y no a uno solo. Diferenciación de productos y servicios respecto de la competencia. Referencia del origen geográfico, modo de fabricación, autenticidad u otras características.

Reducción de costos para la promoción. Estandarización en los modos de producción, y prestación de bienes o servicios.

Promoción de productos característicos de una región determinada. Reputación y notoriedad con relación a los productos con calidad uniforme.

Valorización de activos intangibles. Oportunidades de negocio: explotación propia de la marca, venta de la misma. Facultad de impedir que un tercero utilice su marca.

Una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, se pueden registrar como marcas los signos susceptibles de representación gráfica compuestos por dibujos, emblemas, monogramas, grabados, combinaciones de palabras, envases, figuras, símbolos gráficos, letras, formas tridimensionales, etc.

Una marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes.

Las marcas se dividen en:

TIPO	DEFINICION	EJEMPLO
<b>Marca Denominativa</b>	Palabra o conjunto de palabras que identifican al producto, empresa o servicio ofertado.	
<b>Marca Figurativa</b>	Dibujos que diferencian e identifican al producto, empresa o servicio ofertado. Los productos a simple vista.	
<b>Marca Mixta</b>	Son aquellas que llevan una combinación de letras y dibujos, posicionan la marca en el mercado.	

<b>Marca Tridimensional</b>	Que se distinguen por la forma peculiar de un envase o envoltorio.	
<b>Marca Auditiva</b>	Un conjunto de acordes o sonido característico que distinguen a una empresa, un producto o un servicio ofertado.	
<b>Marca Colectiva</b>	Signo de representación gráfica que distingue e identifica todos los productos o servicios que desee ofrecer una asociación de personas que comercializan un mismo producto en el mercado.	

Fuente: [www.senapi.gob.bo](http://www.senapi.gob.bo)

## Denominación de Origen

La denominación de origen es una indicación geográfica de país, de una región o de una zona determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Puede ser solicitada por:

- ❖ Personas naturales y jurídicas
- ❖ Autoridades estatales, departamentales, municipales o provinciales
- ❖ Asociaciones de Productores

## Patentes

Una Patente es el derecho de propiedad que el estado concede al titular de una invención, esta patente permite al titular difundir de forma clara los beneficios de la invención hacia la colectividad, además de gozar en exclusiva del beneficio económico producto de su intelecto.

Las Patentes se dividen en:

TIPO	DEFINICION	EJEMPLO
<b>Modelos de Utilidad</b>	Utensilio ya existente que ha sido mejorado o implementado para que su uso sea más óptimo.	
<b>Esquema de Trazado de Circuitos Integrados</b>	Soporte electrónico en el cual existen varias interconexiones que lo hacen novedoso en la industria electrónica y se refiere a la disposición tridimensional de los elementos componentes de un circuito integrado.	
<b>Diseño Industrial</b>	Objeto creado por el hombre para ser utilizado como modelo de producción, es decir que tienen un patrón original ya sea para brindar confort o por simple estética.	

Fuente: [www.senapi.gob.bo](http://www.senapi.gob.bo)

## 2.4. Marcas y Derechos de Autor

En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una conformación y funciones particulares.

Lo mismo ocurre respecto de los servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también son susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicios.

La función de la marca es precisamente la de distinguir productos o servicios, diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar clientela.

Por otro lado, también debemos hacer una delimitación entre lo que es la marca en sí y su posible objetivación física. La marca, en tanto signo, es en si mismo un bien incorporal, una entidad ideal, una concepción de la inteligencia.

La marca puede existir como bien incorporal, independientemente de su manifestación sensible (por ejemplo, cuando se cuenta con el registro de la marca, pero no se usa). Sin embargo, este bien debe tener la aptitud de poder plasmarse en una palabra, sonido, figura, letras y números o combinación de ambos, etiquetas, combinación de colores, formas de productos, envases o envolturas u otro elemento, a través de un material o canal determinado.<sup>6</sup>

## **2.5. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.**

El Derecho de Autor regula los derechos subjetivos de un autor sobre su obra, que es producto del intelecto humano y presenta individualidad y originalidad. Esta puede ser literaria, artística o científica.

La obra está protegida desde su creación, sin necesidad de cumplir ninguna formalidad.

Sin embargo, para contar con una mejor protección el SENAPI realiza el registro de las obras, con el objetivo de hacerlas públicas y poder contar con un respaldo legal.

Asimismo todo autor tiene los siguientes derechos sobre su obra:

---

<sup>6</sup> Publicado por ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS 29 marzo 2010

Derecho Patrimonial, que le permite obtener compensación financiera por el uso y la explotación de su obra (publicación, reproducción, venta, etc.).

Derecho Moral, que busca el reconocimiento del autor cuando se utilice la obra y le permite a éste oponerse a las modificaciones o malos usos que se puede hacer de aquella.

El Derecho de Autor protege todas las obras que son producto del intelecto humano, que se plasmen en un medio perceptible por los sentidos y que sea susceptible de ser reproducida.

Dentro de los tipos de obras tenemos los siguientes: poemas, novelas, guiones, artículos, cuentos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales con o sin letras, coreografías, pinturas, dibujos fotografías, esculturas, mapas, entre otros.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras, si no la expresión concreta de pensamiento de ideas.

El uso de las obras debe hacerse siempre con el consentimiento del autor, sin embargo existen casos en los que se puede hacer uso de las obras sin necesidad de pedir autorización:

Uso para fines educativos, informativos o investigativos; reproducción domestica (en casa) de la obra; y copia de respaldo o privada.

La protección de una obra abarca toda la vida del autor más cincuenta años después de su fallecimiento, así lo estipula la Ley 1322 en su artículo 18.

Mientras que los derechos que abarca el derecho de autor se refieren a los autores, los "Derechos Conexos" se aplican a otras categorías de titulares de derechos, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores; los actores interpretan papeles en las obras de teatro escritas por los dramaturgos; y los productores de fonogramas o, lo que es lo mismo, "la industria de la grabación", graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas intérpretes o ejecutantes; los organismos de radiodifusión difunden obras y fonogramas en sus emisoras.

## **2.6. Oposición**

Cuando alguien considera que un signo que se intenta registrar lo perjudica, puede oponerse ante el SENAPI contra la publicación del signo solicitado.

La oposición es el trámite que permite defender la identidad de la marca a la persona o institución que se vea perjudicada.

La Ley 2341 en su Art. 17 parágrafo II otorga el plazo de 6 meses para dictar resolución expresa desde el inicio del trámite.

Se adquiere con el uso y se extingue con el cese de la actividad designada.

Toda persona con interés legítimo puede oponerse a su registro, desde que tuvo conocimiento.

Las oposiciones pueden basarse en distintos motivos, y en algunos sistemas se distinguen los motivos absolutos y relativos de oposición.

El Art. 146 de la Decisión 486 indica que:

- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
- A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
- Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
- No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
- A su vez el Art. 147 de la mencionada Decisión 486 indica también:
  - A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.



- La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
  
- La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
  
- Asimismo el Art. 148 indica que:
  - Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
  - A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Una vez que se publica, los interesados tienen treinta días hábiles para presentar la demanda de oposición, en ventanilla cumpliendo con todos los requisitos que son:

- Memorial, nota o carta. "
- Tasas. (Una por la notificación y otra por la oposición)
- Recorte de la Gaceta
- Todas las pruebas convenientes
- Poder si lo requiere.

Posteriormente, el expediente pasa a conocimiento del técnico de oposiciones, quien previa revisión de forma admite u observa la demanda.

Si no cumple con lo dispuesto por el Art. 56 del Reglamento Interno.

Si admite espera hasta el último día de la oposición, los decreta y se hace notificar a los solicitantes, a partir de la notificación tienen 30 días para responder cada uno, transcurridos los treinta días con o sin respuesta se dicta autos para Resolución.

Una vez que el técnico Proyectista tiene el expediente en su poder se realiza el siguiente examen:

1. Se pasa a resumir las partes más importantes del memorial de oposición.
2. Se transcribe también el memorial de contrario.
3. Posteriormente en el primer considerando se ve los antecedentes de la marca previamente registrada, que en este caso es la marca opositora.
4. Se transcribe las normas supuestamente infringidas.
5. Se analiza el riesgo de confusión o asociación invocada por el opositor.
6. Se realiza el cotejo entre ambas marcas, fundamentando con IPS, que vendrían a ser Jurisprudencia de la CAN, en cuanto a un tema específico.
7. Se realiza una comparación de los signos en conflicto, en cuanto al campo ortográfico, visual, fonético, etc.
8. Se analiza la conexión competitiva.
9. Se realiza el examen de registrabilidad.
10. Se ve la distintividad, tanto intrínseca como extrínseca.

11. Finalmente se dicta el Por Tanto, por el que se resuelve declarar probada e improbadamente la demanda de oposición y así poder conceder o denegar la solicitud de registro del signo distintivo.

## **2.7. Marco Conceptual**

**ADPIC.** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

**CAN.** Comunidad Andina

**D 486.** Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina N° 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual.

**INDECOPI.** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

**SENAPI.** Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (Bolivia)

**OMPI.** Organización Mundial de la Propiedad Industrial

**Abandono:** La declaración por parte de la Oficina a consecuencia de una inacción del solicitante y que ocasiona la terminación del trámite.

**Desistimiento:** El ejercicio del derecho del solicitante de renunciar a la continuación del trámite de su solicitud.

**Inventor:** Persona natural a quien corresponde el derecho a la patente.

**Notificación:** Acto procesal-Administrativo mediante la cual la Oficina comunica al solicitante una determinada situación procesal o se le requiere alguna actuación.

**Prioridad:** Derecho del solicitante para que se tome como fecha de presentación de una solicitud de patente de la primera solicitud que le sirve de base.

**Solicitante:** Persona natural o jurídica que aparece designada en el petitorio con esta calidad.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO JURÍDICO EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS**

#### **3.1. Legislación Boliviana**

##### **3.1.1. Ley 2341. Procedimiento Administrativo**

La marca es uno de los varios signos distintivos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Los signos distintivos se diferencian entre sí, según el objeto que pretenden distinguir.

Así tenemos, que las marcas están destinadas a distinguir productos y servicios susceptible de representación grafica, incluidos los sonidos, los olores y, bajo ciertas circunstancias, el color único.

Como la Ley 2341 tiene por objeto: a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y, d) Regular procedimientos especiales.

Asimismo, la Administración Publica se encuentra conformada por:

a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y, b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas.

II. Los Gobiernos Municipales aplicarán las disposiciones contenidas en la presente Ley, en el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades. III. Las Universidades Públicas, aplicarán la presente Ley en el marco de la Autonomía Universitaria. IV. Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal adecuarán necesariamente sus procedimientos.

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:

a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; Compilación de Normas de Propiedad Intelectual

b) Principio de auto tutela: La Administración Pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior;

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso;

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo;

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados;

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad:

Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes;

i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables;

j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas;

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias;

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo;

m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten;

n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público;

o) Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración Pública, cuando la Ley o norma jurídica expresamente lo establezca; y,

p) Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.

Los titulares de los órganos administrativos podrán ser sustituidos temporalmente en el ejercicio de sus funciones en casos de vacancia, ausencia, enfermedad, excusa o recusación.

El sustituto será designado conforme a reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de esta Ley.

II. La sustitución no implica alteración de las competencias y cesará tan pronto como cese la causa que la hubiera motivado.

## **Derechos de las Personas**

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos:

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente;



- b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos;
- c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e intereses legítimos;
- d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte;
- e) A formular alegaciones y presentar pruebas;
- f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante;
- g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, mediante la aportación de los elementos que correspondan;
- h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen;
- i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento;
- j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley o disposiciones reglamentarias especiales;
- k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley;
- l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y,

## **ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS**

### **Registros**

Las entidades públicas llevarán un registro general en el que se hará constar todo escrito o comunicación que se haya presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa. También se anotarán en el mismo registro las salidas de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.

## **Formación de Expedientes**

Se deberá formar expediente de todas las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Los escritos, documentos, informes u otros que formen parte de un expediente, deberán estar debida y correlativamente foliados.

## **Desglose**

El desglose de documentos deberá ser solicitado por escrito, debiendo la autoridad administrativa o el servidor público proceder al mismo en el plazo máximo de tres (3) días, dejando copia de ellos en el expediente.

## **Reposición del Expediente**

I. En caso de pérdida de un expediente o documentación integrante de éste, la autoridad administrativa correspondiente, ordenará su reposición inmediata. El interesado aportará copia de todo escrito, diligencia o documentos que cursen en su poder. Por su parte, la Administración Pública repondrá copias de los instrumentos que estén a su cargo.

II. Además de la responsabilidad por la función pública que pudiera corresponderles, los servidores públicos encargados de la custodia y guarda de los expedientes, deberán correr con los gastos de la reposición.

## **Medidas para mejor Proveer**

La autoridad administrativa podrá, en caso de necesidad justificada y siguiendo las disposiciones de contratación por excepción previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración Pública de Bienes y Servicios, contratar servicios profesionales independientes de apoyo jurídico o técnico, para fines de mejor y experto proveer.

## **REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**

Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

### **3.1.2. Normativa Vigente – SENAPI**

#### **Ley de Propiedad Intelectual y Marca Notoria**

El capítulo VIII de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, regula lo relacionado a las marcas, señalando para el efecto que, se entenderá por tal a cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. El artículo 194 adicionalmente señala que, “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”<sup>7</sup>

Se indica que, no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan considerarse como tales acorde a la ley; los que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases; o los que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; o los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate; o los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o en un color aisladamente considerado; los contrarios a la Ley, a la moral o al orden público, lo

---

<sup>7</sup> Ley de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones.

cual es además absolutamente lógico; los que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; los que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida; o reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de los países, los que reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía; los que reproduzcan monedas o billetes de curso legal, o los que finalmente consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida.

Es de vital importancia la preocupación de nuestra ley por los derechos de terceros, llegando a impedir el registro de una marca, si ésta es violatoria de los mismos.

Señala el artículo 196 que, “Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso

fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.”

Se debe destacar que, de una manera anti técnica, por decir lo menos la Ley boliviana, pretende regular al signo distintivo, mezclando la regulación general de marca, de la marca notoria y de la marca renombrada, es decir, en el mismo artículo, se tratan tres temas diferentes. Sin embargo, como positivo podemos señalar que, nuestra normativa coincide con el tratamiento doctrinario internacional que se realiza respecto a la marca notoria y a la marca renombrada. Se señala que, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en consideración, la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la misma; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que se distinguen con la marca.

Plausible es el hecho, de que nuestra normativa diferencie la marca de alto renombre con la marca notoria, al señalar que, para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios antes referidos, “pero deberá ser conocida por el público en general.”<sup>8</sup> Recordemos que la marca notoria requiere del conocimiento del sector del público y no del público en general.

La protección de nuestro ordenamiento respecto a la marca que ponga en peligro a la notoria, permite la cancelación, al indicarse en el artículo 122 que, “Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.”

Como un carácter informativo nada más, podemos señalar que, las disposiciones de la Ley sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales, que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

---

<sup>8</sup> Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 198.

La protección legal, viene dada a través de acciones, pudiendo plenamente a más de la de cancelación antes citada, caber, la de competencia desleal. En este sentido el artículo 285 manifiesta lo siguiente: “Se consideran actos de competencia desleal ,entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales, identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.”

### **3.1.3. Decisión 486. Régimen Común sobre propiedad industrial**

La Ley de Propiedad Intelectual no es la única (ni podría ser en un mundo globalizado y cada vez más lleno de Acuerdos y Tratados Internacionales que entrelazan a los

Estados), aplicable a los problemas de Propiedad Intelectual, concretamente al tema marcario. Es de fundamental importancia y de práctica aplicación, la

Decisión 486, que trata sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina. Entre las regulaciones más destacadas de este ordenamiento, acorde el artículo 136, no se podrán registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

De acuerdo con la Decisión, se impide usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de productos o servicios, que conlleven al titular un daño económico o comercial injusto impidiéndose que se dé un aprovechamiento ilegal del prestigio de la marca.

Inclusive en esta Decisión, se prohíbe usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, si esto puede causar una dilución de la fuerza distintiva que en definitiva se traduce a un ilegal aprovechamiento del prestigio ajeno.

Como se puede observar en nuestro sistema Andino, al igual que en el Español y en el Europeo, se da una protección mayor a la marca notoria, precisamente para impedir que terceros se aprovechen injusta o ilegalmente del prestigio y la fama de la marca notoriamente conocida, cuyos titulares debieron seguramente haber invertido grandes cantidades de dinero para desarrollarla, posicionarla en el sector pertinente del público



al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca y, lo más difícil, conservarla como notoria en ese sector consumidor.

En el sentido antes expuesto, sería prudente resaltar lo que nos dice Carlos González-Bueno,<sup>9</sup> cuando precisa que “tanto el concepto de la marca notoria como el de la renombrada giran en torno a un conocimiento masivo”. Para este autor, el marketing, nos enseña a reconocer la protección exorbitante que gira en torno a la marca notoria, a través de dos modalidades de conocimiento: el primero llamado “espontáneo” donde se incluyen a todos los consumidores que espontáneamente mencionan una determinada marca cuando son preguntados por una determinada categoría de ellos. El segundo es el llamado “sugerido” que puede predicarse de todos los usuarios que reconocen una marca dentro de una determinada categoría cuando se les enseña una lista de aquellas.

Así para González-Bueno se puede diferenciar las marcas notorias de las marcas de alto renombre o renombradas, cuando nos dice que “En la medida en que el número de conocedores sugeridos será muchísimo mayor que el de espontáneos, se plantea la cuestión de a que categoría de conocimiento se refiere la Ley cuando condiciona la notoriedad de los signos a que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial y cuando hace depender su renombre del hecho de que sean conocidos por el público en general.” Continuando con el análisis del tratamiento sobre el tema marcario que se da en la Decisión Andina, el artículo 224 señala que, “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Se indica además que, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de protección sobre competencia desleal del País Miembro, suscriptor de esta normativa.

---

<sup>9</sup> GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.

Se protege al signo notoriamente conocido, si tal uso pudiese causar riesgo de confusión, daño económico o comercial o un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo, pudiendo incluso verificarse esta situación a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los medios electrónicos.

Es de alta importancia destacar lo que para nuestro ordenamiento Andino, constituye factor de notoriedad, señalándose en el artículo 228, los siguientes parámetros:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Para un importante sector doctrinario, lo relevante es que la marca sea conocida, sin importar la intensidad de dicho conocimiento. Según este criterio, González.-Bueno nos indica que, en una sociedad de consumo como la que vivimos todos hoy en día, donde la oferta de productos es amplísima, suficientemente meritorio es que los consumidores recuerden las marcas, aunque sea con la ayuda de la sugestión que la mencionamos anteriormente. En este punto discrepamos del autor invocado pues, si requerimos del público consumidor y vía sugestión pretendemos que recuerde una marca, de que marca notoria hablamos? Nos parece un contrasentido que,

atenta a los principios diferenciadores del tema que nos ocupa, pues a la marca notoriamente conocida se la protege ampliamente, precisamente porque se entiende que está en la conciencia del público consumidor y se la debe defender de aquella que busca beneficiarse indebidamente.

En conclusión si no tiene una marca conciencia entre el sector pertinente del público consumidor, el tratamiento que debería dársele es de una marca común, que sigue el esquema jurídico de cualquier marca ordinaria, entonces, mal podríamos pensar en una protección exorbitante a una marca que no goza de notoriedad o que requiere una sugestión al público para que pueda ser conocida o recordada, al ver una lista, en la cual dirá más o posiblemente menos de lo que recuerde.

Conforme se analizó, la protección que se da al signo distintivo, sea ésta registrada o no, en la Decisión 486, se indica que, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; o, no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Acorde al cuerpo normativo analizado se, considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización y a los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Según la Decisión 486, para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores antes referidos.

Se han señalado las prohibiciones que están establecidas para los terceros que pretendan aprovecharse de la marca notoria, teniendo además el titular de un signo distintivo notoriamente conocido, acción para prohibir su uso a terceros y ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan, prescribiendo la acción, a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo

conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la misma. Siempre los daños y perjuicios podrán ser reclamados conforme al derecho común.

Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. Para Baz y El Zaburu, “la mala fe no se contempla como causa autónoma de denegación de una solicitud”.

El hecho de que en nuestras legislaciones andinas, al igual que en las europeas, conste la sanción a la mala fe, es un acierto sin duda. El problema que encontramos es en relación prueba, es decir, procesalmente debemos dejar absolutamente claro al juzgador que la contraparte actuó de mala fe, aspecto muy difícil, aunque no imposible, pudiendo con esa mala fe entrar al terreno del dolo que podría inclusive tener repercusiones legales serias.

#### **a. Aspectos probatorios**

La prueba y su valoración, desde nuestro punto de vista constituyen sin duda uno de los temas de mayor importancia dentro de cualquier procedimiento legal contencioso en toda rama del derecho.

Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.

El Diccionario Jurídico Anbar, citando a E. Couture, manifiesta que prueba “en general, dicese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido. Forma de verificación de la exactitud o error de una proposición. Conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o falsedad de las manifestaciones formuladas en el mismo. Medios de evidencia, tales

como documentos, testigos, etc. que crean al juez la convicción necesaria para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proposiciones formuladas en el juicio”.

Para Giuseppe Chiovenda, probar significa crear el convencimiento del juez sobre la existencia o la no existencia de hechos de importancia en el proceso. Por sí, la prueba de la verdad de los hechos no conoce límites; pero la prueba en el proceso para este autor, a diferencia de la prueba puramente lógica o científica, experimenta una primera limitación por la necesidad social de que el proceso tenga un término.

Según Francesco Carnelutti, probar indica una actividad del espíritu, dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, para el tratadista ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.

Debemos acudir al Derecho Procesal, que enseña a que, luego de haber sido presentada la prueba ante el juzgador, es menester que éste examine su eficacia y proceda a la valoración apreciada con la sana crítica, que no es otra cosa que basar el convencimiento en el conocimiento jurídico, el aporte de la experiencia, los principios del derecho universal y el sustento de la lógica jurídica.

Sin embargo aquí nos enfrentamos ante un nuevo problema, pues si existe prueba podemos manejarnos hábilmente, aportar la adecuada y confiar en el Tribunal. Sin embargo existe un amplio sector doctrinario que sostiene que si una marca en verdad es notoria y cumple con los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 no requiere de prueba para el juez o el administrador, ya que si fuera necesario el probar de una u otra manera la notoriedad de una marca por parte de su titular a cada momento, dicha notoriedad no existiría. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o una buena mayoría y no requiere, por tanto de prueba específica.

Parecería bastante arriesgado conociendo la tendencia positivista de nuestros Tribunales, pues tenemos el convencimiento que si no se articula prueba, el fallo por más notoria que sea una marca, sería contrario “por falta de prueba”, pues ya han ocurrido eventos que podríamos asimilarlos, como cuando existe una catástrofe de conocimiento y dominio público que ha impedido el cumplimiento de un contrato, se ha ordenado de que pese a lo público y notorio del acontecimiento debió probárselo “conforme a derecho” es decir a través de medios “idóneos” como documentales, testimoniales, periciales, etc., para justificar el incumplimiento.

Es de lamentar la rigurosidad positivista, que están muy lejos de crear derecho como lo sostienen autores modernos, para quienes los jueces son verdaderos creadores de normas y del día a día del derecho.

Así, Daniel Herrendorf,<sup>10</sup> manifiesta que la doctrina sostiene todo un andamiaje formalista que, si bien por un lado es un gran sustento para la preservación de la legalidad y el funcionamiento de todo orden jurídico, también puede convertirse en una verdadera camisa de fuerza para sujetar al derecho judicial; camisa de fuerza que controla a los jueces para que sólo actúen como aplicadores de normas, sin que se hable ya de la actitud de los jueces.

Sería correcto afirmar que el derecho está haciéndose siempre y que siempre que haya jueces que juzguen, el derecho estará haciéndose y reapareciendo en todos sus tramos de existencia.

Abunda el autor referido su planteamiento y explica que el juez no es indiferente al derecho, no está fuera de la vivencia de la experiencia jurídica, sino que la integra vivencia de una manera sustantiva.

---

<sup>10</sup> HERRENDORF Daniel. Módulo Derecho Procesal Civil, dictado por el Dr. Santiago Andrade

Esta forma interesante de observar el comportamiento que debería tener un juez, se presta para precisar diferentes situaciones del quehacer jurídico y que podría presentarse si damos al Tribunal o Comité juzgador sobre la notoriedad o no de una marca tanta libertad por pretender excluirles de su rígido positivismo:

□ □ Es un planteamiento alentador si consideramos al juez o a los miembros de un Tribunal o Comité como funcionarios dedicados por entero a su función de impartir justicia, con imparcialidad.

□ □ Le da un interesante campo de acción al juez o miembro de Tribunal o Comité honesto, formador del derecho, cuando interviene no solamente como un aplicador de normas.

□ □ El problema a nuestro criterio, podría presentarse con jueces, autoridad o Comité que no viven a plenitud su judicatura, que pudieran tener compromisos, que en definitiva no sean las personas idóneas para impartir justicia, sería realmente peligroso que este planteamiento valedero propuesto por Herrendorf sea tergiversado por estos funcionarios. Hay que decirlo claramente, tenemos muy buenos jueces, en cuyas manos sería ideal que se cumplan los planteamientos indicados, sin embargo existen también juzgadores en nuestro país, que no poseen las cualidades necesarias para esta vital función de impartir justicia.

Daniel E. Herrendorf, nos dice que es el juez quien “dicta la justicia”, y en él está la posibilidad de comprender y valorar las conductas. Concordamos plenamente, con buenos jueces que sí los tenemos se garantiza no sólo la aplicación fría de una norma en concreto, sino que se valoren conductas, que pueda el juzgador percibir por sí mismo aspectos que una norma abstracta no puede describir, por eso indica que el Legislador, cuya comprensión y valoración están estampadas en la norma, legisla para conductas en abstracto; sin tener a la vista la situación existencial. Al apreciar las conductas de una manera directa se cumple el postulado referido por el autor de que la justicia no es para todos sino para cada uno.

#### **3.1.4. Decisión 344**

Debemos resaltar la importancia que en su momento tuvo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual fue sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que hemos comentado, cuya vigencia empezó el 1 de diciembre de 2000 y, al tenor de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, el derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

Entre las disposiciones más importantes de la Decisión 344, estuvo la institución de la llamada "marca notoriamente conocida" o simplemente marca notoria, según nos señala Víctor Bentata.<sup>11</sup>

Este autor, resalta la Decisión andina 344, en su artículo 83.d y e, donde se establece que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos":

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos."

---

<sup>11</sup> BENTATA Víctor. MARCA NOTORIA Y SUPER MARCA. <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>



“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.”

La misma Decisión 344, en su artículo 108, último párrafo, establecía otro principio fundamental: "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

Lo que realmente debemos valorar es la preocupación que tuvo y mantiene nuestra normativa andina, por precautelar los intereses de personas que logran posicionar una marca como notoria en legal y debida forma, pues esta situación sin duda influye en la inversión que empresas con marcas podrían hacer en nuestros países si sienten verdaderamente que existe seguridad jurídica.

La Decisión 344 estipula que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error en referencia con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

### **3.1.5. ADPIC y Convenio de la Unión de París**

Se puede manifestar, acorde indica Fernández Novoa que, el origen europeo de la protección a la marca notoria y a la renombrada, la tenemos en la jurisprudencia alemana que ya en 1923 analizó la sentencia dictada en el caso seguido por parte de la firma de perfumería 4711 que logró con éxito una oposición a una marca con el mismo signo (4711), que pretendía su registro para medias.

Desde un punto de vista internacional, según Fernández Novoa, con la expedición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se introducen normas relativas a la protección marcaria. Se exige previamente que los signos tengan capacidad distintiva, regulándose a la marca notoriamente conocida, como la que es precisamente conocida en el sector pertinente del público, aunque sea como consecuencia de la promoción llevada a cabo por el titular, disponiendo que el artículo 6 del Convenio de la Unión de París se aplique a los servicios y extiende la protección de la misma fuera del principio de especialidad, siempre que haya conexión entre bienes y servicios del titular y sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Un complemento a lo indicado, lo da el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, adoptada por el Consejo de la Unión Europea, la marca notoria es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva, siendo conocida, de forma muy desarrollada por los consumidores y sectores interesados.

Marca renombrada es aquella que por su uso tan extremado en el mercado, no solo es conocida por un sector de los consumidores, sino que se encuentra difundida de manera amplia entre todos los habitantes del territorio que cubre.

En el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) que fueron tratados y desarrollados en la Organización Mundial de Comercio (OMC), al hablar acerca de la materia de protección de las marcas, conceptuando a la misma como “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa o los de otras empresas.”<sup>12</sup>, nos dice posteriormente en su artículo 16 numeral segundo que “el artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector

---

<sup>12</sup> IGLESIAS PRADA Juan Luis. (Director) Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo II. Página 198.

pertinente del público inclusive la Notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”.

También se señala que, “el artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.<sup>13</sup>

A este respecto, Diego Agustín Carrasco Pradas<sup>35</sup>, nos dice que el artículo 16.2 ADPIC prevé la aplicación, en lo que proceda, del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (protección de la marca comunitaria) a los servicios. Señala que el Tratado sobre el Derecho de Marcas también amplía la aplicación del artículo 6 bis del CUP a las marcas de servicio. En la relación con el artículo 16.3 ADPIC, este autor nos indica que el mismo, “parece contemplar las marcas renombradas, al superar el criterio de la especialidad, aunque también por la vía de la remisión mutatis mutandis al artículo 6 bis del CUP.”

De lo dicho, es importante saber lo que señala el Convenio de la Unión de París a este respecto, citando para ello al maestro Felipe Palau Ramírez, para quién de acuerdo con el artículo 6 bis del antes indicado Convenio, el uso o el registro de una marca que puede resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe resultar prohibido por las autoridades del país miembro, ya sea de oficio o a instancia de parte, aunque el signo conocido de forma notoria no se halle registrado.

### **3.2. Legislación Comparada**

---

<sup>13</sup> CARRASCO PRADAS Diego Agustín. Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I. Página 408.

### 3.2.1. Ley de Marcas Española

Es importante analizar, para tratar de extraer aspectos positivos, a la Ley de Marcas española del año 2001, que sustituyó a la ley anterior de 1988, dónde se define a la Marca como “todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Para el tratadista Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano<sup>14</sup> una de las críticas que se había formulado a la ley española de Marcas del año 1988 era precisamente que no había protegido de manera específica a las marcas notorias, al margen de la protección dada por la jurisprudencia para suplir este aspecto.

En la Ley de Marcas de España del año 2001, se establecen varios preceptos, en los cuales existe una dedicación mucho más específica de este tema, sumado al de las marcas renombradas.

En el artículo ocho de la ley, en principio, protege a la marca registrada. En este precepto, se diferencia entre signos notorios y signos renombrados, de conformidad con la doctrina española, es decir que un signo notorio es aquel que es conocido por un sector determinado de la actividad económica al que van dirigidos los productos o servicios diferenciados por este signo, en tanto que los signos renombrados son conocidos por el público en general.

Según el artículo 8 de la Ley de Marcas de España:

“1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios

---

<sup>14</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la

que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 7.2.”

Para Felipe Palau Ramírez, en la legislación española si bien se ha preocupado de mejorar el tratamiento normativo de la marca notoria y de la renombrada con la nueva ley, el artículo octavo, inciso segundo, en su parte final complica sobremanera el tema al señalar que alcanza “el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados” (las negritas nos pertenecen).

Como se ha analizado a lo largo de este trabajo, la protección de la marca notoria y su tratamiento pese a tener muchísimas similitudes con la marca renombrada, es diferente, pues abarca un segmento menor del público y realmente la parte final del numeral segundo del artículo octavo de la legislación de marcas española complica el tratamiento adecuado del tema, pues al proteger a los “sectores relacionados” extendería la protección.

Se presentaría un problema práctico pues, los sectores relacionados, quedarán a criterio de quién juzgue, pero dependerá mucho, de la habilidad de los abogados intervinientes, de su habilidad de demostrar si en efecto se atenta a un sector relacionado, impidiendo cualquier registro posterior o, si el sector no se relaciona en lo absoluto y por ende no puede extenderse la protección como se lo ha hecho.

Podemos concluir que la Ley de 2001 trata adecuadamente las diferentes marcas, sin embargo, complica el tema en gran medida al extender la protección de la marca notoria al señalar que también forma parte del paraguas los sectores relacionados, con lo cual es de desear, que no se den abusos por parte de los titulares de marcas notorias, al impedir el registro de otras marcas en diferentes clases siempre y obviamente que no atenten a la notoriedad bien ganada, de las mismas.

### **3.3.2 Breve referencia al Proceso 58-IP-2000**

En esta sentencia que acabamos de analizar el criterio es absolutamente claro, por lo que es valioso para su estudio, especialmente el tratamiento que se da a cada tema y la referencia doctrinaria y de otras sentencias emitidas. Tan valioso resultaría el análisis de la sentencia 58-IP-2000, pero no por su claridad, sino por su errónea aplicación de la normativa y de los principios doctrinarios en materia de marca notoria.

No se transcribirá íntegramente la interpretación, sino solamente señalaremos la parte pertinente: "La marca notoria... está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de productos o

servicios o "regla de la especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad"

Como podemos advertir de esta interpretación prejudicial, se confunde a la marca notoria con la marca renombrada que, es la conocida por el público en general sin importar la clase, tipo o especialidad de producto de que se trate, pues el público de todas las esferas y no solamente de la línea de protección especial de la marca, la podrá reconocer y diferenciar de otras.

Adicionalmente se trata en esta interpretación de la marca notoria registrada, como si la que no lo está no tuviese derecho alguno, por su carencia de registro, lo que nos lleva nuevamente a señalar que la marca notoria puede o no estar registrada y goza igualmente de protección.

# **PARTE PROPOSITIVA**

## **CAPÍTULO IV**

### **PROPUESTA PARA UNA POLÍTICA ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **4.1. Objeto**

Es muy importante analizar casos prácticos, para observar el comportamiento que nuestras autoridades administrativas y el Tribunal de Justicia han realizado a través de las resoluciones y absoluciones de consultas respectivamente, en los casos relacionados con los signos distintivos.

#### **4.2. Marco Institucional**

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica; con la misión de administrar 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.

Creada el 16 de septiembre de 1997, en el marco de la Ley 1788, como un órgano desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en Bolivia.

La Organización y Funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, se establecen por mandato del D.S. 25159 de 4 de septiembre de 1998, que es reemplazado por el D.S. 27938 de 20 de diciembre de 2004, y a su vez modificado en parte por el D.S. 28152 de 17 de mayo de 2005.

Según El Decreto Supremo 28152, en su Capítulo II, Artículo 2, 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.”<sup>15</sup>

Cuenta con oficinas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la recientemente inaugurada en la ciudad de El Alto, en La Paz, sin embargo, sus atribuciones y competencias son de de alcance nacional.

La misión principal de esta entidad estatal desconcentrada se suscribe en la administración del régimen de Propiedad Intelectual bajo la tuición de las leyes vigentes de carácter nacional e internacional, además del cumplimiento y protección de todos los derechos que otorga la Propiedad Intelectual.

---

<sup>15</sup> D.S. 28152. Cap. II

Por otra parte, brinda servicios a usuarios nacionales e internacionales que tienen la necesidad de registrar marcas, obras e inventos en el país, evitando la piratería y siendo un instrumento vital en el desarrollo productivo del país.

Cada una de las áreas del SENAPI, se encarga de brindar un servicio específico al público en general en las áreas de:

- Marcas y Signos Distintivos
- Denominaciones de Origen
- Patentes de Invención
- Derecho de Autor y Derechos Conexos

Es así que pensando en dar un mejor servicio a los usuarios, las oficinas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual fueron trasladadas a ambientes más adecuados donde se atenderá de manera óptima al público que requiera de estos servicios.

Cada área del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual realiza un trabajo enfocado a la protección y exclusividad de los servicios o productos que se desean registrar y patentar, haciendo cumplir la normativa legal vigente en el país, además de los acuerdos internacionales.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –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.”<sup>16</sup>

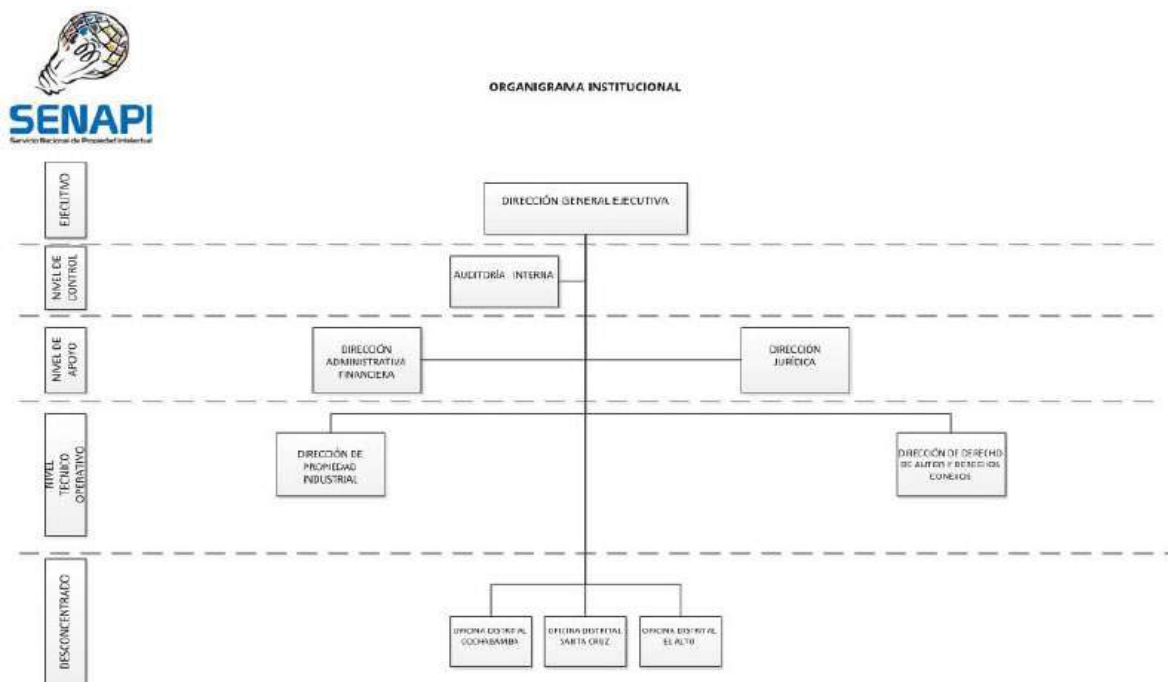
---

<sup>16</sup> D.S. 28152, Capítulo II, Art. 3

### 4.2.1. Funciones Y Atribuciones

Administrar el régimen integrado de Propiedad Intelectual, conformado por las normas de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, con el alcance reconocido a estas materias internacionalmente.<sup>17</sup>

### 4.3. Organigrama



Fuente: [www.senapi.gob.bo](http://www.senapi.gob.bo)

### 4.3. Importancia de la Propuesta

Es muy interesante revisar en nuestro trabajo, interpretaciones prejudiciales que se dan por parte del Tribunal de Justicia que nuestros Tribunales bolivianos deben aplicar de

<sup>17</sup> D.S. 28152. Capítulo III, Art. 4.

manera obligatoria, con lo cual se denota la importancia que destacamos, que corrobora que la justicia no se limita al sistema jurídico nacional, sino que se respeta y se aplican los Tratados y los Acuerdos suscritos con otros países.

#### **4. Mecanismos**

Los mecanismos se referirán, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad; clases de marcas; reglas para la comparación entre marcas; comparación entre marca mixta y denominativa; la marca notoria y su prueba; la protección al nombre comercial.

##### **4.1. Requisitos para el registro de marcas:**

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El régimen común de propiedad industrial contenido en la Decisión 344 a través del mencionado artículo, ofrece protección al consumidor evitando que éste sea engañado, y al mismo tiempo salvaguarda el interés del titular de la marca a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio; en definitiva, la adecuada protección legal que se ofrece a la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

A más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

##### **4.1.1. La Distintividad.**

La distintividad es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, ya que el signo distintivo le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

#### **4.1.2. La Perceptibilidad.**

La marca es un bien inmaterial que para poder ser captada por los sentidos, es preciso que se torne perceptible o adquiera expresión material a través del empleo de diversos medios, que permiten que el signo sea apreciado o aprehendido, por quien lo observe. O como dice Fernández Novoa, "... para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias."

#### **4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.**

El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, además la descripción material del signo, es el mecanismo a través del cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

#### **4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud.**

Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en forma exclusiva.

No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores.

Al respecto del tema la doctrina manifiesta que:

“... es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.”

“... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una variedad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”.<sup>18</sup>

La similitud entre las marcas puede presentarse en los aspectos: gráfico o visual, fonético o auditivo e ideológico o conceptual.

La similitud visual o gráfica surge por la identidad o semejanza de los signos en las palabras, dibujos o en el conjunto que se percibe de la marca, estas semejanzas pueden ser ortográficas, gráficas o ambas; en el campo ortográfico la similitud se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en la secuencia de las vocales

---

<sup>18</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 95

y las consonantes; en el aspecto gráfico se produce, cuando las características de los dibujos, los tipos de letras, objetos o la combinación de colores presentan trazos parecidos o iguales.

La similitud auditiva, se percibe cuando las palabras al ser pronunciadas emiten una fonética parecida, se determina si existe esta clase de similitud al apreciar semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen.

La similitud ideológica se produce por la identidad o semejanza conceptual de las palabras, que evocan una misma cosa o idea, al punto de impedir al consumidor distinguir una de la otra. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, impide el registro de signos que afecten derechos de terceros al establecer la prohibición de registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen 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 inducir al público a error; no siendo necesario a los efectos de la prohibición que el error se produzca de manera efectiva, sino que basta con la existencia del riesgo.

Se propone que la identidad o la semejanza entre signos no deba generar dos tipos de confusión: la directa que se caracteriza por que la identidad o semejanza lleva o induce al comprador a adquirir un producto determinado, erróneamente, en la creencia de que está comprando otro; o la confusión indirecta, que existe cuando el consumidor en forma equivocada, asume que dos productos o servicios que se le ofrecen, esto tiene un origen empresarial común.

Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.”

### **4.3. Clases de marcas, examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos.**

Con la propuesta, se establece la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de un nombre comercial o de una marca solicitada y determina que una vez admitida a trámite la observación, SENAPI deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos; vencido este plazo, debe resolver las observaciones luego de efectuar el examen de registrabilidad, para pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro solicitado, emitiendo resolución debidamente motivada que será notificada al peticionario.

Para efectuar el examen de registrabilidad los signos deben compararse partiendo del hecho de que ellos, según la doctrina, se clasifican de manera general en DENOMINATIVOS, GRAFICOS y MIXTOS.

La marca denominativa o verbal utilizará un signo acústico o fonético y estará conformada por una o varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual. Dentro de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado que es "...la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica...".



La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y un accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.

Se deberá tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal para la comparación de marcas a fin de determinar si existe riesgo de confusión. Tales reglas se resumen en:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En la comparación de todo tipo de marcas debe aplicarse la regla de que el cotejo debe realizarse en conjunto, ya que el consumidor al apreciar las marcas lo hace a través de una visión general; se debe observar el todo que forma el signo distintivo, sin fraccionar sus elementos para comparar cada componente de las marcas; una visión global o de conjunto, implica observar la totalidad de sus elementos, esto es, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas.

La doctrina aconseja que el examen entre las marcas deba realizarse con base en las semejanzas y no a las diferencias existentes, ya que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada, de esta manera se podrá determinar cuál es la impresión final que el público tiene luego de la observación de las dos marcas.

El juzgador debe observar si existe o no la posibilidad real de incurrir en confusión entre dos marcas para ello debe ponerse en el lugar del consumidor y del titular de la marca. En la comparación de marcas mixtas con denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. Al respecto el Tribunal ha señalado:

“La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que:

“En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que preciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.

Al comparar una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale sobre el mixto, la razón de ser de este principio está en que, al solicitar el producto identificado con la marca generalmente se hace uso de la palabra, por lo que el signo gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación.

#### **4.4. La marca notoria**

Se entiende como marca notoria a aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, esta clase de marca goza de un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, lo cual les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

Por su naturaleza, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

La marca notoria ostenta un nivel superior que será reconocido por la autoridad respectiva al comprobar que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento entre los consumidores, quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad.

La intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante y, la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, son factores que ayudan a determinar que una marca es notoria.

Para la presente propuesta, se pretende que una marca sea considerada notoria y deba por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.
- Su mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

#### **4.5. La protección del nombre comercial.**

Se define al nombre comercial como el elemento identificador que le permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.

El derecho al nombre comercial y la protección que se le otorga a éste, es consecuencia del registro o de su uso efectivo, las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre una u otra.

El Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, brinda protección al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos distintivos que guarden semejanzas entre éstos y pueden inducir a error a los consumidores; por su parte la Decisión 344 en su artículo 83 literal b) dispone, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas

de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.”

La Decisión 344 no define al nombre comercial, pero le ofrece protección sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que el registro tiene un carácter facultativo, y se establece a fines meramente declarativos.

En materia de nombres comerciales se aplican los conceptos referentes a las marcas, que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, además se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para la comparación de signos, para determinar la existencia o no de la confusión de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre comercial.

Las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva.<sup>19</sup>

“Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”. (...)

“Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989”. Pág. 89

<sup>20</sup> Ibid. Pág. 90

Consecuentemente:

1. Un signo puede registrarse como marca cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

2. La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el error que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, característica o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

3. SENAPI, está obligada a realizar un examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, este análisis precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo y constituye una etapa necesaria dentro del proceso de registro de marcas.

4. Los criterios que deben aplicarse para apreciar la solicitud de signos distintivos son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, realizado de manera sucesiva y no simultánea y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias, estas reglas imponen la obligatoriedad de no descomponer o fraccionar a los signos observados a fin de obtener una visión global.

5. Al realizar la comparación de una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale frente al gráfico, por lo que éste ostenta, por lo general, menor importancia frente a la denominación.

6. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca, cuando el atributo de notoriedad ha sido

probado, goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

7. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal debe ser continuo, público e ininterrumpido y será tutelado aun cuando no posea registro.

Concretamente sobre nuestro tema, debemos indicar que el signo distintivo goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de productos o servicios de que se trate, siendo ésta siempre la distinción que deba hacerse para diferenciar a la marca notoria de la renombrada.

Asimismo la marca notoria goza de un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, lo cual les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor, gozando por ende de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes.

Este es un aspecto de vital importancia que debe ser analizado: Cuando se quiere registrar una marca, ésta sigue un proceso para que al culminar, se obtiene un título conferido por el SENAPI, con el cual el propietario, persona natural o jurídica, adquiere derechos que deben respetar terceros.

Decimos en principio, pues, podría suceder y de hecho se ha dado en la práctica que, este proceso de registrabilidad contenga errores y se otorgue la inscripción de una marca que, no debería obtener tal calidad, pues, atenta a una marca preexistente o atenta a una marca notoria o de alto renombre, posibilitando a los titulares iniciar acciones que pretendan anular el registro de dicha marca o, demostrar una competencia desleal con el uso de aquella, si fuere el caso.

De nuestra experiencia, el SENAPI ha cometido errores en conferir por ejemplo certificados de búsqueda de marcas previamente registradas, lo que ha conllevado varios problemas prácticos, pues al no reportar impedimento para el proceso de registro se inicia el procedimiento tendente al registro. En estas circunstancias, la presentación de oposición por parte de un titular anterior, o el inicio de otras acciones administrativas o judiciales en contra de la marca solicitada, serán sin duda un justo reclamo.

Se debe señalar que, en principio, una marca notoria no requiere estar registrada, para que pueda ejercitar esos derechos de protección. En efecto, a la marca notoria se la protege por el hecho de ser tal, es decir, por ser NOTORIA, llegando inclusive algunos estudiosos, doctrinarios y sobretodo algunos fallos a sostener que la marca notoria ni siquiera requiere de aporte de prueba en juicio, pues su notoriedad -si la hay desde luego- debe per se, servir para que el Juez o Tribunal sancionador determine la notoriedad y falle a favor de ésta.

Para Lobato,<sup>21</sup> “la excepción más importante que en la práctica afronta el carácter constitutivo del registro de marca es la protección de la marca notoria no registrada. Esta protección encuentra su antecedente en el artículo 6bis CUP y su justificación radica en evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida en el país”.

Y es lo que hemos manifestado anteriormente, a la marca notoria se le otorga o concede una protección mayor, exorbitante, para prevenir, como bien lo establece la sentencia que antes se ha transcrito, que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

---

<sup>21</sup> LOBATO Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Página 320,321.



# **PARTE CONCLUSIVA**

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **5.1. CONCLUSIONES**

De lo transcrito podemos comentar lo siguiente:

Dentro de la propiedad intelectual, existe una rama muy importante, que es la propiedad industrial y el tratamiento de las marcas es básico en el desarrollo de las empresas no solamente en nuestro medio, sino a nivel andino e internacional, pues la empresa en el desarrollo de su actividad mercantil necesita dar a conocer sus productos en el mercado, diferenciados éstos de los de sus competidores y una de las formas inteligentes y prácticas de lograrlo, es a través de la marca como uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto.

De las diversas clases de marca que tenemos, destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que importa y es conocida por un sector determinado del público consumidor.

La doctrina ha señalado acertadamente que las marcas notorias hacen relación a calidad, diseño, tecnología, precio, y hasta a una región geográfica determinada, elementos que inciden en la decisión de compra del consumidor respecto de un bien o servicio.

En verdad existen diferencias que deben estar absolutamente claras respecto de la marca notoria y la marca de alto renombre.

Se debe destacar la importancia de las consultas obligatorias al Tribunal Andino de Justicia con lo que el aspecto de supranacionalidad en este tema deja de ser un mito, para convertirse en una realidad.

A nuestro entender, la legislación boliviana analizada en líneas anteriores, trata el tema en gran medida acertadamente y se podría decir que, es efectiva la protección que se otorga a los signos distintivos y también a las de alto renombre, debiendo destacarse la dificultad que en la legislación española podría presentarse la redacción actual de la Ley de Marcas que, complicaría el asunto desde el punto de vista práctico si la protección al signo distintivo se extiende a los sectores pertinentes, se podría caer en confusión y extralimitándose en el amparo respectivo, tratarla como una marca renombrada, aspecto criticable.

Sin embargo hay trabajo por hacer para mejorar la aplicación de esta normativa.

## **5.2. RECOMENDACIONES**

Pese a que el tratamiento en términos generales es adecuado en lo referente a la calificación y protección del signo distintivo, nos parece que tanto en la ley boliviana, como en la Decisión Andina, deben darse regulaciones más técnicas.

Se podría sostener que existen muchos más signos distintivos que renombrados, pues para que una marca llegue a tener esta última categoría requiere de mucho esfuerzo económico y publicitario por parte de sus titulares. Adicionalmente que todo el público en general la conozca es bastante difícil, pero existen marcas muy afamadas a nivel mundial que sí lo han logrado.

La protección que se confiere a estos tipos de marcas, en la legislación boliviana, andina y mundial, es en efecto mucho mayor que la que se confiere a una marca ordinaria,

precisamente porque los niveles de conocimiento, divulgación, promoción alcanzados luego del antes indicado esfuerzo, requiere de una mayor protección legal.

Se observa en nuestra jurisprudencia que en muchos casos se diferencia con propiedad a estas clases de marcas, pero existen otros fallos, en los que ni siquiera, pese a ser el problema de fondo, se menciona adecuadamente cuando se lo hace, debiendo a nuestro parecer dejarse claramente establecido en todas las intervenciones de autoridad, que obviamente interesen a nuestro tema de análisis.

Es muy difícil pensar en regular lo relativo al principio de especialidad, que en cierto momento deja de aplicarse con la marca notoria, pero debe existir definitivamente una cultura en nuestros juzgadores sean éstos administrativos o judiciales, referente a dicho tema, dando obviamente esa posibilidad de crear derecho como se lo ha manifestado, pues cada caso es diferente de otro y, difícilmente pero no menos deseable sería encontrar una uniformidad de criterios jurisprudenciales en este aspecto.

El Tribunal Andino será sin duda, el llamado a dar valiosas pautas de aplicación respecto al tema que nos ocupa.

Pese a que, en principio, no es necesario registrar un signo distintivo ni probar nada en juicio debido justamente a su “notoriedad”, creemos prudente recomendar a nuestros asesorados que, en la medida de lo posible, efectúen el registro de la marca, para escapar de una interpretación ceñida del principio de territorialidad en

Materia marcaría.

Se reforzaría el criterio doctrinario que hemos analizado, referente a la no necesidad de registrar una marca notoria, pues la misma tiene protección per se.

Coincide con la normativa nacional y extranjera en el sentido de sostener que el signo distintivo alcanza al sector del público pertinente.

Como observamos si existen pautas que podemos sugerir a nuestros juzgadores, a fin de que las tengan en consideración al momento de pronunciarse y obtener una uniformidad de criterios sobre las temáticas antes indicadas, que no solamente será importante para el adecuado ejercicio de acciones y defensas en el área de propiedad industrial, sino para la tan anhelada seguridad jurídica que buscamos todos.

# BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO ESPINOSA, Francisco. El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Editorial Comares. España. 2002.

- ANBAR. Diccionario Jurídico. Tomo V.

- BAZ A., Miguel y DE ELZABURU, Alberto. La Protección de las Marcas y Renombradas en el Derecho Español. Editorial Colex. Madrid, España. 2004. 325 p.

- BOLIVIA. LEY N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo

- BOLIVIA. DECISION 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina.

- BOLIVIA. DECRETO SUPREMO 28152

- BENTATA, Víctor, Marca notoria y super marca, <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>. [Consulta: 14 de mayo de 2006]

- BOCOS, Marcos. La marca: concepto y análisis histórico. [http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-](http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/)

[Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/](http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/)

[2100-278460,01.html](http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/). [Consulta: 14 de mayo de 2006]

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES, José Antonio.

Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Thompson Aranzadi. Navarra,  
España. 2003. 1511p.

- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I Segunda Edición. Editorial Heliasta. 2003. 511p.

- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico.

- CARNELUTTI, Francesco. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo III.

- CLANCY, Kevin, Al rescate de una marca,  
[http://www.copernicusmarketing.com/copernicuses/articulos/rescate\\_de\\_una\\_marca.htm](http://www.copernicusmarketing.com/copernicuses/articulos/rescate_de_una_marca.htm)  
m. [Consulta: 14 de mayo de 2006]

- Código De Comercio Y Otras Normas Mercantiles. Editorial Thomson, Civitas. Navarra, España. 2005. 1613p.

- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. Ley de marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Editorial Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, España. 2003.

- CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo  
III.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo  
S.A. Madrid, España. 1990. 307p.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas.

Editorial Montecorvo S.A. Madrid, España. 1984. 578p.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas.

Segunda Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 2004. 755p.

- HERRENDORF, Daniel. Módulo Derecho Procesal Civil, Dictado por el Dr.

Santiago Andrade Ubidia. Universidad Andina Simón Bolívar-Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador. 2002.

- IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director). Los Derechos De Propiedad

Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre

los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con

el Comercio. Tomo I. Editorial Instituto de Derecho y Ética Industrial.

Madrid, España. 1997. 411p.

- IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director). Los Derechos De Propiedad Intelectual En La

Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo II. Editorial Instituto de

Derecho y Ética Industrial. Madrid, España. 1997. 239p.

- MÜNCH, LOURDES. "MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN". 2003, PÁG.  
162

- Patentes, Marcas y Diseño Industrial Española. Editorial Thomson, Civitas.

Navarra, España. 2005. 376p.

- Real Academia Española 2001. Diccionario de la lengua española. ESPASA. Madrid, España. 1514p.







# ANEXOS

## .FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO

Los campos marcados con asterisco (\*) son OBLIGATORIOS.

### 1. Identificación del Formulario

No. de Formulario	Asignado automáticamente al guardar	
* Usuario	<input type="text"/>	
* Password	<input type="text"/>	
* Confirmar Password	<input type="text"/>	
* E-mail para Aviso	<input type="text"/>	

### 1.1 Identificación del Solicitante

* Nombre o Razón Social	<input type="text"/>	
* Domicilio	<input type="text"/>	
* Nacionalidad	-- Seleccione -- 	
Departamento	-- Seleccione -- 	
No. Doc. de Identidad	<input type="text"/>	
Tipo Doc. de Identidad	-- Seleccione -- 	
Teléfono(s)	<input type="text"/>	
Fax	<input type="text"/>	
E-mail	<input type="text"/>	

## 1.2 Identificación del Representante Legal (Apoderado)

\* Es Trámite Unipersonal?  Sí  No



### 2. Datos del Signo Distintivo

\* Signo Distintivo



Descripción del Signo



\* Tipo de Signo

Denominativo  
 Figurativo  
 Tridimensional  
 Auditivo  
 Otro



\* Género -- Seleccione --



\* Clase Internacional Niza



\* Lista de Productos o Servicios



### 3. Prioridad Extranjera

\* Prioridad Extranjera?  Sí  No



### 4. Prioridad de Exposiciones

\* Prioridad de Exposiciones?  Sí  No



### 5. Interés Real para la Oposición Andina

\* Oposición Andina?  Sí  No



Guardar

Cancelar

## ENTREVISTAS

**El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) tiene como función principal la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual.**

En entrevista con ***Expresión***, la Jefa de INDECOPI Lambayeque, doctora Magaly Guzmán Terrones nos cuenta sobre el trabajo que desempeña este organismo público en nuestra región.

### **¿Cuál es el trabajo que INDECOPI realiza en nuestra región?**

La Oficina Regional del INDECOPI Lambayeque tiene por función brindar información y orientación a los ciudadanos y atender reclamos a través del Servicio de Atención al Ciudadano – SAC. Durante el período 2009 hemos logrado un total de 14 mil 419 asesorías, 659 reclamos atendidos y un 95% de conciliaciones. Asimismo recibimos solicitudes, comunicaciones y denuncias que correspondan a las diferentes funciones que realiza INDECOPI, de acuerdo a la desconcentración funcional en temas de protección al consumidor, procedimientos concursales, competencia desleal y barreras burocráticas. Buscamos promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual en nuestra región, sobre la base del trabajo en equipo y la mística institucional de nuestro personal. Es por ello, aspiramos a convertirnos como la mejor institución pública de nuestra región, para lo cual buscamos brindar nuestros servicios de manera oportuna, transparente y confiable, beneficiando a la sociedad en su conjunto con nuestras acciones.

**Aproximadamente, ¿cuántas denuncias recogen INDECOPI y qué sectores son los más denunciados?**

En la Oficina Regional hemos admitido denuncias en materia de protección al consumidor, publicidad comercial y eliminación de barreras burocráticas. Los sectores más denunciados en protección al consumidor son el sector bancario, educativo privado, alimentos, transporte, entre otros. En publicidad comercial el sector más denunciado son los establecimientos de hospedaje, vestido y calzado, servicios médicos, etc. En eliminación de barreras burocráticas, los gobiernos locales.

**A su entender, ¿la legislación nacional protege en toda su dimensión la propiedad intelectual o aún se carece de un marco legal eficiente?**

La propiedad intelectual está compuesta por el derecho de autor y la propiedad industrial -signos distintivos y nuevas tecnologías- siendo necesario que la ley reconozca y proteja los derechos de los autores y creadores con el fin de garantizar su ejercicio efectivo. En nuestro país, la legislación ha ido adaptándose a los cambios propios de la globalización y la celebración de Tratados Internacionales; por tal razón, INDECOPI, a través de la Dirección de Derechos de autor promueve la protección y el respeto a la propiedad intelectual, en la medida que el Estado busca fomentar una cultura de respeto para con todos aquellos autores y compositores que con sus obras buscan enriquecer a toda la ciudadanía y de acuerdo a ello se ha creado todo un marco de protección eficiente. En ese sentido, considero que el ordenamiento jurídico del país, respecto a la protección de la propiedad intelectual, es adecuado en la medida que responde a nuestra realidad sin dejar de reconocer que tiene el reto de ir perfeccionándose a la medida que la globalización y la tecnología nos permita acceder con mayor facilidad a las obras musicales y literarias.

**¿De acuerdo a qué ley se protegen los Derechos de Autor?**

Se protegen por la ley aprobada en el Decreto Legislativo N° 822, así como por el Decreto Legislativo N° 1033, la Decisión Andina N° 351 y los convenios internacionales sobre la materia. En tanto, las Invenciones y Nuevas Tecnologías se regula por la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad

Industrial), la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486), el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, por la Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales), así como por el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI y por la Ley N° 27811 que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos.

Finalmente, los signos distintivos se regulan mediante la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), la Decisión 689 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486) y el Decreto Legislativo N° 1075.

**INDECOPI realiza acciones de control a las instituciones educativas privadas para evitar que éstas comercialicen cualquier tipo de material. ¿A cuántos colegios ha sancionado ya INDECOPI?**

La Oficina Regional realizó investigaciones e inició procedimientos de oficio contra entidades educativas privadas, por informar a los padres de familia sobre el cobro de pensiones de enseñanza de manera adelantada, adquisición de uniformes y útiles escolares en la entidad educativa u otros establecimientos preestablecidos, asimismo inició procedimientos por el cobro de montos no autorizados por ley. En ese sentido, durante el período 2009 se sancionaron a 11 entidades educativas con multas ascendentes a 86 UIT.

**¿Las empresas prestadoras de servicios básicos también han sido denunciadas ante INDECOPI o son los organismos supervisores de cada sector los únicos encargados de acoger los reclamos de los usuarios?**

Cabe indicar que las entidades prestadoras de servicios públicos cuentan con su propio organismo supervisor: En ese sentido, INDECOPI no tiene competencia funcional para resolver las controversias referidas a dichos servicios; no

obstante, el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI, como un mecanismo de apoyo a los usuarios canaliza las reclamaciones presentadas, derivándolas al Organismo Supervisor correspondiente. De no obtener un resultado favorable, el consumidor puede acceder a la vía contenciosa administrativa como última instancia. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI estableció que en materia de telecomunicaciones, la Comisión conocerá aquellos casos de infracción a las normas contenidas en la ley, siempre y cuando no haya norma que otorgue competencia a OSIPTEL en los mismos supuestos. Algunos casos concretos que hemos tramitado en nuestra oficina en protección al consumidor son fallas de fabricación en equipos celulares, no por la facturación del servicio, si no por problemas del equipo en sí.

**¿Qué estrategias emplean para luchar contra la piratería y el contrabando?  
¿El trabajo entre INDECOPI, ADUANAS y SUNAT es articulado en la región?**

El Comando de Lucha Antipiratería conformado por Aduanas, Sunat, Ministerio Público, INDECOPI y Policía Nacional está orientado a la defensa de la propiedad intelectual, como un objetivo fundamental para el desarrollo de la región, el mismo que se desarrolla armonizando los objetivos institucionales de cada entidad. Por nuestro lado, INDECOPI realiza constantes campañas educativas y de sensibilización dirigido a diversos públicos objetivos, con la finalidad de difundir el respeto por la propiedad intelectual y el rechazo a la piratería, que tanto daño genera a nuestro país.

**Muchos ciudadanos han expresado su malestar porque INDECOPI en su sede Lambayeque no tiene capacidad resolutive, ¿por qué si estamos en un proceso de descentralización, sigue siendo el Tribunal de Lima el que resuelve los problemas en provincias?**

Actualmente, la Oficina Regional del INDECOPI Lambayeque cuenta con una comisión con capacidad resolutive en materia de Protección al Consumidor, Procedimientos Concursales, Competencia Desleal y Barreras Burocráticas,

como primera instancia administrativa; siendo que los usuarios pueden recurrir en segunda instancia administrativa al Tribunal del INDECOPI.

Cabe precisar que la Oficina Regional fue creada en noviembre de 1994, siendo que inicialmente se desconcentraron las funciones relativas a procedimientos concursales y protección al consumidor y posteriormente desde octubre de 2008 las funciones en materia de competencia desleal y barreras burocráticas.

### **¿Cuántas solicitudes de patente ha recibido INDECOPI?**

En el 2009 la oficina regional ha recibido 204 solicitudes de registro de Signos Distintivos que involucran marca de productos, servicios y nombres comerciales, incluyendo solicitudes de denominación de origen.

Además, hemos recibido 43 solicitudes de registro de Derechos de Autor que involucra registros de obras literarias, artísticas y registro de software.

### **ENTREVISTA**

LAGENCIA es una Oficina de Patentes y Marcas que ofrece asesoría técnica y consultoría estratégica para la protección de la investigación, el desarrollo, la creación y la innovación.

### **¿A quién se dirige la actividad de LAGENCIA?**

A todas aquellas personas y compañías, gente con imaginación, productores de ideas, creadores de sueños e innovadores con fantasía, industriales arriesgados y empresarios con ingenio, a todos aquellos que quieren proteger el fruto de su esfuerzo.

### **¿Cómo pueden protegerse las innovaciones o nuevos proyectos?**



El producto de la creatividad e inventiva humana es, por definición, falto de corporeidad, en consecuencia muy difícil de proteger físicamente, pues no podemos vallarlo ni encerrarlo. Es necesario entonces acudir a la protección que la Ley nos ofrece, y que por razones de eficiencia, separa en diferentes sistemas y leyes, en función de las especiales características de cada uno de esos nuevos bienes.

**Hoy en día toda empresa que se precie debe tener una imagen corporativa pero, ¿cuán importante es su protección jurídica?**

Los signos distintivos cumplen la función de identificar el origen empresarial de nuestros productos o servicios y distinguirlos de los productos o servicios idénticos o similares de los demás así como de aglutinar todos los valores que un producto o un servicio sean capaces de ofrecer. Pero no sólo debemos pensar en las marcas. Los nombres comerciales, los nombres artísticos, las denominaciones de origen, los nombres de dominio, las denominaciones sociales, etc. son signos a través de los cuales personas y cosas se dan a conocer a los demás y nos permiten identificarlos y distinguirlos del resto.

Nuestra misión es asesorar sobre la configuración que debe adoptar la denominación que nos presenta, la protegeremos de la forma más adecuada adaptando su destino al tipo de signo más apropiado, registrándola en cualquier país del mundo y empleando la estrategia de registro más adecuada a sus intereses.

**Una de las herramientas legales para proteger una idea nueva son las patentes ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de recurrir a ellas?**

Las patentes y modelos de utilidad constituyen monopolios legales que los Estados conceden a los inventores individuales o a las compañías a cambio de la divulgación de sus invenciones, lo que propicia y fundamenta el desarrollo tecnológico de las sociedades. Son una herramienta estratégica esencial en países desarrollados. LAGENCIA ayuda a sus clientes a saber si una invención reúne los requisitos legales de novedad y de actividad inventiva, realizando las

búsquedas previas de patentes, valorando los antecedentes localizados, redactando las memorias y las reivindicaciones, fundamentales éstas para que una patente sea sólida. Estudiamos la mejor estrategia de patentabilidad, acorde con las necesidades de cada mercado, protegerla a cualquier nivel geográfico, y siempre según el presupuesto del que disponga cada caso y los acuerdos estratégicos de la compañía.

**La sociedad tiene un interés creciente en materia de manipulación genética. ¿Qué repercusiones tiene en el ámbito jurídico?**

Las obtenciones vegetales o animales no son nada nuevo. Desde que el ser humano lo es y desde que se interesó por el cultivo o la ganadería, ha tratado de mejorar y optimizar las variedades vegetales y animales a través de procesos biológicos de cruce o selección de especies. Hoy en día, con la aparición de la biotecnología, la modificación genética permite obtener nuevas especies a través de la clonación artificial y la modificación de genes. LAGENCIA también trabaja en este ámbito para proteger las obtenciones a través de patentes o aplicando un régimen de protección específico.

**¿Y en el sector industrial también hay que proteger el diseño de un producto?**

Vivimos en una época en que el diseño, entre lo estético y lo industrial, supone para el diseñador y/o la empresa que lo desarrolla, una ventaja competitiva que debidamente explotada recompensa el esfuerzo en innovación e inversión realizado, asegurándoles su cuota de mercado. El mercado está en constante renovación de tendencias, modas y presentaciones de producto exigiendo cada vez más, una mayor entrega de los productos al diseño, entendido este como el aspecto de un producto (sus líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales u ornamentación). Debes protegerte para prevenir ataques. LAGENCIA estudia las mejores opciones para cada negocio, adecuando esa protección a las necesidades particulares.

**En definitiva, todo creador debería plantearse salvaguardar su obra...**

La capacidad de expresarse es atributo de todo ser humano. Cuando esa capacidad se concreta en una forma original, cualquiera que sea el lenguaje o soporte empleado, nace una obra: literaria, musical, fotográfica, pictórica, informática, audiovisual... Quien la ha creado es un autor y la ley le reconoce un peculiar estatus de propietario, limitado en el tiempo y con ingredientes económicos y morales. ¿La puedo proteger? ¿He de inscribirla? ¿Qué derechos tengo? En LAGENCIA tenemos respuesta para todas estas preguntas.