

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO



Acreditación por Resolución Del CEUB N° 1126 /02

MONOGRAFÍA

PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO

**“LA NECESIDAD DE UNA COMPLEMENTACIÓN SANCIONADORA
A LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASEGURAR EL
DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL”**

INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

POSTULANTE: María Antonieta Ríos Angulo C.I. 4264408 LP

LA PAZ – BOLIVIA

2011

DEDICATORIA

Dedico este trabajo al ser más importante y trascendental en mi vida, supremo creador, consolador y salvador nuestro **Señor JESÚS** quien impulso todo mi ser a cumplir de manera denodada el trabajo que se me asigno, quien en su palabra dice que debemos hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primera instancia a mis padres quienes me apoyaron siempre en todo cuanto emprendí, un agradecimiento también a mis tutores académico e institucional por su paciencia y compromiso cumplido en la guía y seguimiento de mi labor, a todos y cada uno de los funcionarios del **SENAPI**, y a todos los docentes de la Facultad de Derecho que compartieron conmigo sus conocimientos mi más sincero agradecimiento.

Índice

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTOS	II
ÍNDICE	III
PRÓLOGO	VI
INTRODUCCIÓN	1
PARTE PRELIMINAR	4
DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA	4
Elección del tema de la monografía	4
Fundamentación o justificación del tema.	4
a) Justificación Jurídica	4
b) Justificación Económica y financiera	5
c) Justificación Social	5
d) Justificación Académica	5
Delimitación del tema de monografía	5
a) Tema o materia	5
b) Espacio	6
c) Tiempo	6
La definición de los objetivos	6
a) Objetivo general	6
b) Objetivos específicos	6
Metodología y técnicas de investigación	7
a) Métodos	7
b) Técnicas de investigación	7
El factor de viabilidad y factibilidad de la investigación monográfica	7
CAPÍTULO I	
“LA NECESIDAD DE UNA COMPLEMENTACIÓN SANCIONADORA A LA NORMATIVA VI- GENTE DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASEGURAR EL DESARRO- LLO PRODUCTIVO NACIONAL”.	
1.1. MARCO INSTITUCIONAL	8
1.1.1. Función de la Unidad	8

1.1.2. Función	9
1.2. MARCO TEÓRICO	10
1.3. MARCO HISTÓRICO	11
a) Renacimiento	12
b) El Barroco	12
c) La Ilustración francesa y el debate sobre la naturaleza del derecho	13
d) La Escuela de Salamanca y el Derecho Natural	15
e) El siglo XIX	15
f) El siglo XX	16
1.4. MARCO CONCEPTUAL	17
1.4.1. PRINCIPALES AREAS Y CONCEPTOS	17
a) PROPIEDAD INDUSTRIAL	17
b) DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.	18
1.4.2. OTROS CONCEPTOS	19
1.5. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE Y APLICABLE	24
a) Legislación nacional	24
b) Legislación comparada	33
República Oriental del Uruguay	33
República Argentina	35
Legislación Nacional	37

CAPÍTULO II

ALCANCE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y NORMATIVA VIGENTE EN EL REGISTRO DE MARCAS PARA LA PROTECCIÓN INTELECTUAL

2.1. PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO DE MARCAS	42
a) Solicitud de la marca	42
b) Renovación de la marca	44
c) Tramites Modificatorios del registro de marca	45
d) Oposición al registro de marca	49
e) Licencias de uso	52
f) Del proceso de búsquedas de antecedentes	53
g) Del proceso de certificaciones	54
h) Denegatorias	54
i) Cancelación de Signo Distintivo	54
j) Nulidad de Signo Distintivo	56

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN PARA BUSCAR POLITICAS SANCIONADORAS -----	59
2.2.1. FUNCIONARIO PÚBLICO -----	59
2.2.2. USUARIO -----	60
2.2.3. PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES -----	61
2.2.4. SOCIEDAD EN SU CONJUNTO -----	61

CAPÍTULO III

PROYECTO DE COMPLEMENTACIÓN DE TIPO SANCIONATORIO A LA NORMATIVA EXIS- TENTE EN EL REGISTRO DE MARCAS

3.1. ANTECEDENTES -----	63
3.2. OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-----	65
3.3. DEMANDAS CIVILES – MEDIDAS PRECAUTORIAS -----	65
3.4. DEMANDAS PENALES POR COMISION DE DELITOS QUE PUEDEN SER PREVISTOS EN LA LEY-----	66
3.5. DISPOSICIONES LEGALES (PROPUESTAS) INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DE ARTÍCULOS DE TIPO SANCIONATORIO.-----	67
3.5.1. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-----	67
3.5.2. DELITOS MARCARIOS -----	69

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES CRÍTICAS -----	71
4.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS-----	71
4.3. ÍNDICE DE NOMBRES , O DE CUADROS -----	73
4.4. APENDICES O ANEXOS	
4.5. BIBLIOGRAFÍA	

PRÓLOGO

Existen muchos intentos por parte del sector artesanal de buscar apoyo por parte del Estado, en esa inquietud es que se pretenden presentar proyectos motivados a que ese apoyo pueda ser efectivo brindando al sector mejores oportunidades para desarrollarse en la actividad que desempeña, este es el caso particular de la Asociación de Talladores en Madera de La Paz del cual me siento honrado de representar como Presidente.

En este sentido se planteo presentar el Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal en la cual existen diversas propuestas que dan impulso al sector que presido, dentro de este proyecto se ha contemplado en su Título Cuarto Del Registro Artesanal donde el artículo establece que es: "El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del ente encargado estará a cargo de efectuar el Registro Nacional Artesanal a través del relevamiento y registro de artesanos, talleres y asociaciones productivas artesanales, cuya finalidad sera evaluar los índices de aportes y crecimiento de esta actividad, para establecer políticas, programas y líneas de acción adecuadas a la realidad económica y social del país..."

En consideración a que la presente monografía se destina no solo a los que ya son usuarios del registro de marcas sino también busca atraer la atención del sector productivo nacional y sectores que desarrollan actividades artesanales los cuales también tienen el constante anhelo de poder mostrar sus obras al público no solo nacional sino abarcar además ámbitos internacionales a través de la exportación los cuales deben poseer en primera instancia el registro de una marca que identifique sus productos u obras artísticas.

En la búsqueda de que los sectores de microempresarios, pequeños y medianos productores, incluyendo por supuesto también a artesanos bolivianos para que estos puedan mostrar la calidad del producto boliviano, y este sea conocido a partir del registro de marcas propias y que este derecho de exclusividad sea además tutelado por la normativa de Propiedad Intelectual. Cabe considerar que es vital atender las necesidades del Sector Productivo y creativo como una de las misiones fundamentales del Estado.

A partir de un análisis comparativo de la legislación nacional con el Derecho Comparado en la presente monografía se da explicación a la necesidad de una complementación sancionadora a la normativa vigente de Propiedad Intelectual para asegurar el desarrollo productivo nacional.

Empleando la teoría del positivismo jurídico de una manera sencilla con la descripción además de los tramites que se realizan en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual donde la autora de la monografía pretende hacer un aporte a través del establecimiento de Delitos Marcarios en el Código Penal contribuyendo a que exista seguridad jurídica.

Muestra a su vez la vinculación con la normativa existente a nivel internacional enmarcada en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual las cuales ofrecen una perspectiva para plantear nuevas formas de protección o de actualizar las existentes, con acierto la autora de la monografía salvando difíciles obstáculos en la elaboración de la misma la culmina ofreciendo al sector productivo nacional una alternativa para ser conocidos a nivel nacional e internacional para que el Estado a través de entes gubernamentales tutele a partir del registro de una marca, y las complemente con sanciones de tipo penal para brindar seguridad jurídica a los sectores productivos cumpliendo de esta manera el fin para el que han sido creadas las instituciones del Estado.

*Herminio Rios A.
Pte. de Asociación de Talladores
en Madera de La Paz*

INTRODUCCIÓN

Dentro de la estructura del Estado Plurinacional, se encuentra el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural cuya entidad desconcentrada es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que a partir del DS 27938 es la institución encargada de administrar la Propiedad Intelectual con competencia a nivel nacional aplicando la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país. Realiza el registro de marcas, obras e inventos, a todo usuario previo cumplimiento de requisitos por medio de un procedimiento.

Aplicando la normativa vigente como ser: la Ley de Marcas de 1918, la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, la Decisión 486 de la CAN, la Decisión 351 Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Clasificación Internacional de Niza, Reglamento Interno del SENAPI y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Propiedad Industrial.

La presente monografía es fruto de la observación durante el desarrollo del trabajo dirigido en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2010 al 20 de enero de 2011.

La investigación emplea el método deductivo, es decir que parte de lo general que viene a ser la Propiedad Intelectual para llegar a lo particular que es la Propiedad Industrial y más propiamente el área referente al registro de marcas o signos distintivos; el método analítico que permite descomponer el problema para encontrar los vacíos existentes dentro de la normativa vigente; y el método de la observación de los diferentes tramites que se realizan en la institución.

El tema que motiva la investigación es *la necesidad de una complementación sancionadora a la normativa vigente de protección a la propiedad intelectual para asegurar el desarrollo productivo nacional.*

En vista a que se conoce que una gran parte de los registros que se realizan en el SENAPI son de marcas internacionales de los cuales los titulares han llegado a comprender que este registro representa un valor económico que tiene que ver con la imagen, la reputación, la confianza, clientela leal, fuerza de la marca para atraer al consumidor y un activo comercial, que es vital para el desarrollo económico y financiero de las empresas; la investigación desea reflejar los beneficios de registrar la marca de un producto, que debe sin lugar a dudas llegar a los sectores productivos nacionales brindándoles la oportunidad de ser conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional y no solo eso sino también brindarles la suficiente seguridad jurídica en cuanto a la titularidad de sus marcas, para lo cual se hace necesario incluir dentro del Código Penal lo referente a **Delitos Marcarios** partiendo de un análisis de la legislación nacional respecto a las legislaciones de la República Oriental de Uruguay, a su vez también de la República de Argentina.

Para comenzar en el primer capítulo se hace referencia al ámbito de la evaluación y diagnóstico del tema, trataremos en primera instancia el marco institucional que corresponde a la unidad de Signos Distintivos Propiedad Industrial dependiente de la Dirección General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual que conoce el tema sobre tramites de registro de marcas con jurisdicción a nivel nacional. En este capítulo también se desarrolla el marco teórico del lineamiento que tiene la monografía como producto de la investigación, la cual considera el derecho como producto de la acción humana consiente promulgada por el positivismo jurídico como instrumento para mejorar el orden social y económico en donde la legislación debe tener una comprensión muy amplia de fuerzas económicas sociales y políticas, que parte de la experiencia y la observación. Asimismo dentro de este capítulo se encuentra el marco histórico que se remonta al renacimiento hasta el siglo XX, también veremos lo referente a el marco conceptual, los términos empleados en el registro de marcas, este capítulo contendrá también el marco jurídico nacional y el derecho comparado.

En el segundo capítulo sobre el diagnóstico del tema de monografía se hará la descripción de los tramites que se realizan en la institución del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual como ser: la solicitud de marca; renovación de marca; los tramites de modificación así como también procesos de oposición, licencias de uso; búsquedas, certificaciones, denegatorias, cancelación de signo distintivo y proceso de nulidad de signo distintivo detallando los requisitos que se deben cumplir para realizar los diferentes tramites. Se consideran también los factores que influyen para buscar políticas sancionadoras que tiene que ver con los participantes directos e indirectos: funcionario público, usuario, pequeños - medianos productores y la sociedad en su conjunto.

El tercer capítulo en el cual se hace el diagnóstico de la aplicación de la ley vigente en cuanto se refiere a marcas durante el periodo comprendido entre mayo 2010 y enero 2011 fecha en la que se conoció de manera directa la realización de trámites de registro en razón a que se me designó a la institución para realizar el trabajo dirigido.

Finalmente en el cuarto capítulo se tienen las conclusiones y recomendaciones además del índice de nombres de los funcionarios públicos con los que tuve oportunidad de trabajar en esta institución estatal.

Por lo que la presente investigación viene a demostrar la necesidad de una complementación sancionadora a la normativa vigente de protección a la propiedad intelectual para asegurar el desarrollo productivo.

MARIA ANTONIETA RIOS ANGULO

PARTE PRELIMINAR

DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA

Elección del tema de la monografía

“LA NECESIDAD DE UNA COMPLEMENTACIÓN SANCIONADORA A LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASEGURAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL”.

Fundamentación o justificación del tema.

a) Justificación Jurídica

La institución del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es un órgano nacional competente en la protección de la Propiedad Intelectual respecto a los tratados internacionales, convenios regionales y normas del ordenamiento jurídico andino, asegurando su efectiva aplicación y cumplimiento. Si bien es cierto que la institución cuenta con toda la normativa en cuanto al registro de marcas, patentes y derechos de autor, aún existe un vacío en cuanto a las sanciones que harían que esta protección fuera efectiva en la vía judicial, ya que por ser un área especializada en nuestro país se hace difícil creer que las disputas legales lleguen a buen término para el afectado, ya sea por la vía civil o penal, porque no es amplio el conocimiento sobre los temas de propiedad intelectual.

En su exposición de motivos La Ley de Marcas Española considera que “ Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva sociedad de la información. Todo ello sin pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.”¹

Dentro del Derecho comparado se establecen Delitos Marcarios los cuales no están contemplados dentro de nuestro código penal en forma específica.

1 Oficina Española de Patentes y Marcas – Ministerio de Ciencia y Tecnología. Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición. Taliso, 9 28027 Madrid. Pág. 18-19

b) Justificación Económica y financiera

Dentro del ámbito económico ante el surgimiento de un Estado Plurinacional que reconoce el derecho de todos los bolivianos *a no ser discriminados y a fortalecer la productividad* se hace necesario incentivarla implantando mecanismos que logren que estos objetivos se concreten. Una solución estructural al denominativo país subdesarrollado es la búsqueda de la inclusión dentro del mercado interno y externo de los productos e industria nacional cuyo primer paso debería ser el registro de una marca para la protección de la propiedad intelectual.

c) Justificación Social

El presente trabajo es para contribuir al conocimiento de los beneficios que trae el registro de marca que pretende ser más eficaz con el establecimiento de sanciones contra aquellos que atenten este derecho y buscar una alternativa propositiva de la complementación sancionadora que delimite obligaciones y derechos de los participantes directos e indirectos.

El desconocimiento del rol que cumple la entidad, es un factor para que muchos de los productores pequeños y medianos no hayan registrado una marca para proteger sus productos que llevan inmerso en sí mismo la calidad y el prestigio.

d) Justificación Académica

En atención a la modalidad para adquirir el título de Licenciatura en Derecho a través del trabajo dirigido del reglamento de régimen estudiantil de la universidad boliviana, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en mi calidad de estudiante egresada decidí elegir la modalidad de trabajo dirigido.

Delimitación del tema de monografía

a) Tema o materia

El tema está inmerso dentro del Derecho Administrativo, regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo, a través de Resoluciones emitidas por la autoridad administrativa, en la cual existen aun vacíos en cuanto a las sanciones que se deben aplicar en caso de vulnerar el derecho del titular de la marca registrada, cumpliendo su función dentro de la vía administrativa la protección que tiene el usuario en caso de existir plagio o copia de la marca en el mercado, puede ser seguido por un proceso judicial, siempre y cuando esté registrado en el SENAPI.

Se enfoca en una parte muy importante de la sociedad que viene a ser el sector productivo que a través del registro de marcas puede llegar a ser conocido a nivel nacional e internacional el producto que fabrica y obtener así recursos económicos.

b) Espacio

Esta investigación se circunscribe en la ciudad de La Paz Oficina Central del SENAPI, que tiene una jurisdicción a nivel nacional, y que realiza una protección a través del registro en tres áreas los cuales son: Derechos de Autor, Patentes de Invención y Signos Distintivos, cabe hacer mención que la investigación se realiza con muestra representativa en el área de Signos Distintivos.

c) Tiempo

La investigación dentro de la consideración del tiempo comprendido en el periodo de mayo de 2010 a enero del 2011, periodo en el cual se desarrolla el Trabajo Dirigido dentro de la institución del SENAPI.

La definición de los objetivos

a) Objetivo general

Demostrar la necesidad de complementación de la norma vigente en relación a una protección eficaz de la propiedad industrial a través del registro de marcas enmarcados en el contexto nacional que incluya sanciones para los infractores del derecho Marcario.

b) Objetivos específicos

- ❖ Describir el procedimiento de registro con la normativa vigente
- ❖ Identificar los factores que contribuyen para determinar acciones sancionatorias
- ❖ Comparar la normativa vigente con el Derecho Comparado del país de Uruguay, Argentina miembros de la Comunidad Andina para implementar acciones sancionadoras a partir de la identificación de delitos marcarios.
- ❖ Proponer medidas técnico legales complementarias para la ejecución de sanciones por delitos marcarios

Metodología y técnicas de investigación

a) Métodos

El método deductivo por ser un procedimiento de conocimiento de lo general a lo particular que permitirá fundamentar el tema a partir de problemas generales en la tramitación del registro de marcas, el método analítico que permite descomponer el problema para encontrar los vacíos existentes dentro de la normativa vigente y el método de la Observación debido a que mediante la observación de todo el proceso de tramitación del registro de marcas en Propiedad Industrial estará en contacto directo con el objeto de estudio.

b) Técnicas de investigación

Esta investigación requiere del auxilio de fuentes bibliográficas de las cuales se extraerá la información necesaria para sustentar el tema de investigación a través de citas textuales, de resumen, comentario, boletines informativos, literatura existente sobre la protección de la propiedad intelectual en o por los países miembros de la CAN tomando en cuenta también artículos referidos al tema del derecho comparado. Así mismo fichas de resumen en cuanto algún apunte sobre temas de investigación además de recurrir a datos estadísticos en cuanto a índices de registro de marcas por la institución.

El factor de viabilidad y factibilidad de la investigación monográfica

La investigación es viable y factible ya que a través del Trabajo Dirigido se cuenta con información de primera mano para llevar adelante la investigación, se cuenta con información a través de la normativa vigente, Reglamento interno, apoyo bibliográfico sobre temas de Derecho Marcario, instrucciones de técnicos que lleva adelante el proceso de registro, utilización de Internet, y boletines informativos.

CAPÍTULO I

“LA NECESIDAD DE UNA COMPLEMENTACIÓN SANCIONADORA A LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASEGURAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL”.

1.1. MARCO INSTITUCIONAL

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 71 del Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el X Congreso Nacional de Universidades, la Resolución del Honorable Consejo de Carrera N ° 0688/2010 de 23 de abril de 2010 y la Resolución Honorable Consejo Facultativo N ° 1447/2010 de 27 de abril de 2010.

En fecha 21 de abril de 2010 postule a la convocatoria N ° 028/2010 de 15 de abril de 2010 emitido por la Dirección de Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés para la realización de Trabajo Dirigido como modalidad que la Universidad tiene para otorgar el grado académico de Licenciatura en Derecho, habiendo mi persona calificado conforme los requisitos y plazos establecidos, la Dirección de Carrera de Derecho me designa al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para el desempeño de mis funciones.

Mediante Memorándum MDP/DADM/RH/2010-0026 de ASIGNACION DE TAREAS PARA TRABAJO DIRIGIDO la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Dra. María del Rosario Salinas aprueba mi solicitud para que realice funciones de Trabajo Dirigido en el SENAPI, desarrollando dicho trabajo en la Dirección de Propiedad Industrial, a partir del 17 de mayo de 2010 por un lapso de ocho meses, señala a su vez que se designa a la Directora de Propiedad Industrial Dra. Thelma Oporto C., como tutora institucional en las funciones a realizarse para el cumplimiento del trabajo.

1.1.1. Función de la Unidad

Las funciones específicas que tiene la unidad de Propiedad Industrial son las siguientes:

Signos Distintivos:

- * Solicitud de marcas
- * Renovación de registro

- * Tramites de modificación
- * Denegatorias
- * Oposiciones al registro de una marca
- * Búsquedas y certificaciones
- * Licencias de uso
- * Cancelacion de signo distintivo
- * Nulidad de signo distintivo

Adicionalmente

- * Patentes y Diseños Industriales

1.1.2. Función

La función desempeñada en mi calidad de pasante es la de apoyo institucional a los técnicos que desarrollan el proceso de registro de marcas, específicamente al técnico en modificaciones que registra tramites en cuanto a cambios de nombre, cambios de domicilio, solicitud de fusión, solicitud de transferencia. Pero a la vez coadyuvar en las funciones de otros funcionarios como ser: a la Responsable de Signos Distintivos, al técnico de búsquedas y certificaciones, y a los técnicos examinadores.

El SENAPI tiene los siguientes niveles de organización institucional:

Nivel de Ejecutivo	Director General Ejecutivo
Nivel de Control	Auditoria Externa
Nivel de Apoyo ejecutivo	Direccion Administrativa Financiera
	Direccion Jurídica
Nivel Técnico Operativo	Dirección de Propiedad Industrial
	Direccion de Derechos de Autor y Derechos conexos
Nivel Desconcentrado	Directores Distritales

1.2. MARCO TEÓRICO

Para la elaboración de la presente investigación se considera el derecho como producto de la acción humana conciente promulgada por el positivismo jurídico que según lo indica es un instrumento para mejorar el orden social y económico en donde la legislación debe tener una comprensión muy amplia de fuerzas económicas sociales y políticas.

El positivismo es una corriente filosófica que define el conocimiento como expresión o resultado de la experiencia. Augusto Comte introduce la filosofía positiva al estudio de los fenómenos sociales, desarrollando su famosa ley de los tres estadios de la evolución humana.

A decir de Augusto Comte en la sociedad industrial o positiva la clase dirigente será de científicos y técnicos que utilizan las herramientas metódicas, de la observación, la experimentación y la comparación.

A su vez este autor estableció varios principios como ser:

- a) El método legislativo: La ley debe sacarse siempre de la experiencia y no de conceptos a priori
- b) Por el primado de la doctrina hay que reconocer el primado de las realidades colectivas

El derecho debe ser entonces positivo, sacado de la realidad y no de la religión o de la filosofía especulativa. El único válido es el científico comprobable y fundamentado en las necesidades sociales.

Por otro lado las características más importantes derivadas de la teoría positivista para las ciencias sociales son:

- ❖ La teoría positivista busca un conocimiento sistemático comprobable y comparable medible y replicable
- ❖ La preocupación fundamental de esta línea de investigación era la búsqueda de la eficiencia y el incrementar el corpus de conocimiento
- ❖ La metodología sigue el modelo hipotético deductivo
- ❖ La realidad es observable medible y cuantificable
- ❖ Parte de una muestra significativa para generalizar los resultados

Por todo ello esta teoría me ayudara a ampliar, explicar, profundizar y contribuir con contenido informativo al problema que es el objeto de estudio, delimitando el área de investigación, seleccionando hechos conectados entre si, que de respuesta al problema formulado.

1.3. MARCO HISTÓRICO

La Propiedad Intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental europea y de buena parte de los países latinoamericanos supone el reconocimiento de un derecho particular a favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras de intelecto humano.

En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad intelectual, el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente como “cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.

En 1986, a petición de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países en desarrollo, el tema de la protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema de comercio internacional.

Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT (hoy Organización Mundial de Comercio (OMC)), se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio. El texto de la declaración ministerial del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS (Trade Related Intellectual Property Issues), que establece entre otras:

A fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus obstáculos, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar por que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legitimo, las negociaciones tendrán por finalidad clarificar las disposiciones del Acuerdo General y elaborar, según proceda, nuevas normas y disciplinas...

a) Renacimiento

La extensión de la imprenta de tipos móviles en la Europa Renacentista, y con ella de las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmó prontamente a la Iglesia Católica, los príncipes y las repúblicas del continente europeo. Estos utilizaron entonces la tradición legal que amparaba a los gremios urbanos feudales para controlar de modo efectivo lo publicado.

El primer marco legal monopolístico era todavía un marco feudal cuyos objetivos eran el control político de la naciente agenda pública, por lo que el autor no aparecía como sujeto de derechos, sino el impresor.

Ese control estatal (en parte delegado a la Iglesia en el mundo católico), facilitó sin embargo la aparición de las primeras patentes. La primera de la que se tiene constancia es una patente de monopolio de la Republica de Venecia de 1474 a favor de Pietro di Ravenna que aseguraba que sólo él mismo o los impresores que él dictaminase tenían derecho legal en el interior de la República a imprimir su obra "Fénix".

La primera patente de este tipo en Alemania apareció en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre para obras concretas y siempre como gracia real de monopolio. Una práctica ésta, la de la concesión de monopolios reales bajo forma de patente, que las monarquías europeas fueron extendiendo en distintos ámbitos como forma de remuneración de sus colaboradores.

b) El Barroco

El siglo XVII conoció distintos intentos de regulación con el objeto de asegurar a los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores. Ese era el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de Felipe IV en España.

Lo que movía a esta regulación es precisamente la ausencia de monopolio del autor respecto a la obra. Dado que cualquier impresor podía reeditar una obra cualquiera, el legislador buscaba mantener los incentivos del autor obligándole a compartir una parte de los beneficios obtenidos.

El Estatuto de la Reina Ana entró en vigencia en 1710. Pero el primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como tal surgió en la Inglaterra Barroca. Es el llamado Statute of Anne (por el nombre de la reina en cuyo reinado se promulgó,

Ana de Inglaterra de 1710. La importancia de esta norma vino dada porque por primera vez aparecían las características propias del sistema de propiedad intelectual tal como se conocen actualmente:

- ❖ Se presentaba como un sistema de incentivos a los autores motivado por las externalidades positivas generadas por su labor. De hecho su título completo era:

An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned

- ❖ Establecía un sistema de monopolio temporal universal: 21 años para los libros publicados antes de 1710, 14 años prorrogables por otros 14 para los libros publicados posteriormente.

El conflicto vino con los impresores, los cuales alegaban que una vez encargadas y recibidas las obras, los beneficiarios del monopolio deberían ser ellos y no el autor original. Nació así el sustento de lo que más tarde sería la diferencia entre copyright y derechos de autor.

Mientras el primero convierte la obra en una mercancía más haciendo plenamente transmisibles los privilegios otorgados por el monopolio legal, el segundo reservará derechos a los autores más allá incluso después de la venta.

c) La Ilustración francesa y el debate sobre la naturaleza del derecho

Con distintas formas y matices el sistema se extendía poco a poco por Europa. Dinamarca y Suecia tuvieron su primera legislación en 1741 y España en 1762, por ley otorgada por el rey Carlos III. Pero el debate sobre la naturaleza de estas patentes siguió abierto.

Mientras el copyright tendía a homologar el privilegio con una forma más de propiedad, el derecho de autor requería una fundamentación que al final lo equiparase con un derecho natural, no nacido de una concesión real, sino directamente reclamable de forma evidente... lo cual, dado lo reciente de su aparición no era, ni mucho menos, una argumentación teórica fácil, como mostraba, por ejemplo, la Lettre sur le commerce des livres de Diderot.

Entre otras argumentaciones, Denis Diderot propuso:

Que se deje hacer la librero, que se deje hacer al autor. El tiempo enseñará al autor, sin que sea necesaria ninguna intervención, el valor de lo que ha creado: bastará con asegurar al librero la adquisición y propiedad del manuscrito, condición sin la cual la producción del autor perderá necesariamente su precio justo.

Diderot

En la Asamblea de 1791 en Francia, dos años después de la Revolución Francesa, Jean Le Chapelier argumentaba a favor de considerar el derecho de autor como derecho natural al decir:

El más sagrado, la más personal de todas las propiedades es el trabajo fruto del pensamiento de un escritor (...) en consecuencia, es extremadamente justo que los hombres que cultivan el campo del pensamiento disfruten los frutos de su trabajo; es esencial que durante su vida y por algunos años después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio sin su consentimiento.

Jean Le Chapelier Marqués de Condorcet

Estos argumentos tuvieron una contraparte en las declaraciones del filósofo y matemático Nicolás de Condorcet, quien objetó las ideas del derecho de autor como derecho natural al explicar que:

Los privilegios tienen en esta materia, como en toda otra, los inconvenientes de disminuir la actividad, de concentrarla en un reducido número de manos, de cargarla de un impuesto considerable, de provocar que las manufacturas del país resulten inferiores a las manufacturas extranjeras. No son, pues, necesarios ni útiles y hemos visto que eran injustos. [...] No puede haber ninguna relación entre la propiedad de una obra y la de un campo que puede ser cultivado por un hombre, o de un mueble que sólo puede servir a un hombre, cuya propiedad exclusiva, se consecuencia, se encuentra fundada en la naturaleza de la cosa... la propiedad literaria no es un derecho es un privilegio y como todos los privilegios, es un obstáculo impuesto a la libertad, una restricción evidente a los derechos de los demás ciudadanos..."

Condorcet

d) La Escuela de Salamanca y el Derecho Natural

Pronto surgieron las primeras críticas, aunque basadas todavía en la ya periclitada escolástica medieval. Partiendo del concepto de Santo Tomás de Aquino de la suidat, la escuela de Salamanca circunscribió a mediados del siglo XVIII la protección a lo que luego se llamarán derechos morales, atacando frontalmente la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no puede reivindicarse propiedad con independencia del estado, ni la transmisión llevarse a cabo como un juego de suma cero como sí ocurre con la propiedad de las cosas. Además, no siendo la propiedad un derecho natural, difícilmente podría argumentarse su universalidad.

e) El siglo XIX

Sin embargo la arrasadora expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el acelerado desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad intelectual y extenderían las legislaciones protectoras.

De hecho, la propiedad intelectual estuvo históricamente supeditada en la práctica a las necesidades sociales de innovación. Cuando Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón en 1794 a nadie -y mucho menos a él mismo- se le ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado.

La desmotadora era un invento sencillo, que permitía reducir el precio del algodón drásticamente y convirtió a EEUU en la década de 1830 en el gran proveedor de las nacientes manufacturas textiles británicas. Y el algodón -hasta entonces equivalente al lino en precio y limitado por tanto a las clases altas- se transformó en un bien de consumo de masas de precio asequible. EE.UU. y Gran Bretaña pasaron, gracias a la industria de la manufactura algodonera, de ser países en desarrollo a ser países desarrollados.

Otro aspecto destacable fue la internacionalización espontánea de los pagos a los autores por parte de los editores. Al parecer, durante el siglo XIX los autores estadounidenses recibieron más pagos de los editores británicos que de los de su propio país, a pesar de que legalmente los privilegios eran estatales y no podían ser reclamados legalmente en otros países. Parece que, como vuelve a suceder hoy en día, la parte principal de los ingresos de una obra se producían en la

primera edición, lo que incitaba a los editores británicos suficientemente a pagar por acceder a los contenidos antes que sus competidores, sin necesidad de que estos hicieran valer sus privilegios legales.

A pesar de ello, la Convención de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas, convocada en 1886 por iniciativa de Víctor Hugo -autor de los primeros éxitos de ventas internacionales- marcó un momento decisivo en la globalización del derecho de autor al obligar a la reciprocidad en el reconocimiento de derechos a los autores por parte de los países signatarios. Aunque eran originalmente tan sólo media docena y exclusivamente europeos (EE.UU. no se sumó hasta 1989) se sentaron las bases del panorama actual.

f) El siglo XX

El siglo XX fue el siglo del copyright, los derechos de autor y las patentes. Tras la convención de Berna se funda el BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle), actualmente hoy OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Aparecen ya las primeras sociedades de derechos como la SAE (hoy SGAE) en 1898 y farmacéuticas y empresas tecnológicas consolidaron sobre el sistema de patentes su modelo de negocio. La segunda mitad del siglo, con el estallido industrial de la música popular y universalización del mercado audiovisual concentrado en EE.UU., llevaron a la formación de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de la propiedad intelectual.

El registro de marcas industriales, para empresas nacionales y extranjeras, se remonta a principios del siglo XX, un dato histórico, muestra que las primeras empresas en registrarse en Bolivia fueron alemanas y estadounidenses. La primera fue para resguardar a un agua mineral y las otras, a tintes y harinas. Esto ocurrió en 1902.

A la fecha, las grandes empresas nacionales son las que lideran en los registros del SENAPI porque “se encuentran conscientes de la protección que se debe dar al uso de un nombre o una marca comercial reconocida en el mercado, que también protege al producto comercial”.

“Apollinaris Agua Mineral Natural” de Prusia Rumania, Alemania es la primera marca industrial registrada en Bolivia y fue “concedida a Víctor Muñoz y Reyes,

representante de los señores Heinrich Ernsbach y Anton Mills por Resolución Suprema de mayo de 1902”, se observa en las primeras hojas del primer libro de registro de marcas en Bolivia.

“El Cóndor” de Harries y Company obtuvo el “registro de fábrica: Águila Serpiente, aplicada a añilinas, y concedida por resolución suprema de 1 de mayo de 1902, al señor Toedomiro Harris, representante de los señores Farbenfabriken von Fride Bayer y Cia”. Una anotación de 1921, señala el cambio de dueños.

1.4. MARCO CONCEPTUAL

1.4.1. PRINCIPALES AREAS Y CONCEPTOS

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.

a) PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad Industrial está conformada por todo lo relativo a Patentes y demás privilegios industriales, y por todo lo relativo a las Marcas de Fábrica y de comercio y demás signos distintivos, constituyendo cada una de estas áreas una verdadera disciplina autónoma plenamente reconocida por la doctrina y el derecho positivo.

PATENTES

Una patente es un derecho exclusivo que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual concede a una invención, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial.

Se considera Invención a aquel elemento creado por el hombre que sea original y novedoso, es decir, que posea características propias que lo hacen exclusivo y único. Toda invención debe tener a la originalidad y la novedad como componentes.

Un Modelo de Utilidad es aquel utensilio ya existente que ha sido mejorado o implementado para que su uso sea más óptimo. La forma debe ser novedosa o en su defecto, debe existir una mejora en el uso.

Los Diseños Industriales son aquellos objetos creados por el hombre que pueden ser utilizados como modelos de producción, es decir que tienen

un patrón original ya sea para brindar confort o por simple estética. Deben poseer características nuevas y diferentes que aporten un valor agregado al producto además de ser un patrón productivo.

MARCAS O 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, grabados, 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 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.

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.

DENOMINACIONES DE ORIGEN La Denominación de Origen es un registro que se realiza a un producto considerado único porque posee características especiales de suelo, topografía, clima agua y factor humano que representan a un determinado lugar, lo que aporta diferenciación de otros productos de la misma especie.

En cuanto a la Denominación de Origen es el SENAPI quien tiene la competencia de declarar la protección a una Denominación de origen.

b) DERECHO 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.

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.

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.

1.4.2. OTROS CONCEPTOS

MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO La señal o distintivo que el industrial pone a sus productos. (Acad.). Conforme al Art. 1º de la ley 22.362, de Marcas y Designaciones, pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado

de los productos o de los envases, las envolturas los envases, las combinaciones de letras y números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Estos signos industriales o mercantiles – nombres y dibujos casi siempre – cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el comercio. De ese modo se los señala al atención del consumidor y se permite que el fabricante, o quien se encargue de la venta, los acredite o difunda. Son, en consecuencia factores de desenvolvimiento económico y pertenecen, por ende, al ámbito del Derecho Comercial. Para su exclusiva se requiere su registro público.²

MARCA DE HECHO Marca que se utiliza como tal sin haber sido registrada ante las autoridades competentes.³

MARCA Dentro de un concepto doctrinal se entiende por marca todo signo para distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Además de identificar su origen empresarial de estos productos o servicios, puede llegar a constituirse un símbolo de calidad y medio de promoción comercial idóneo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre competencia de una economía de mercado.⁴

Se entiende como todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.⁵

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras.⁶

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.⁷

2 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 2003. 29 Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.

3 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 2003. 29 Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 603

4 Autor Desconocido. Documento Doctrinal de derecho marcario

5 Decesión 486 de la CAN. Artículo N° 180.

6 Oficina Española de Patentes y Marcas – Ministerio de Ciencia y Tecnología. Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición. Talisio, 9 28027 Madrid. Pág. 25

7 Otomendi Jorge. Derecho de Marcas 4^{ta} ed. Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires

MARCA NOTORIA Es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si esta registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y si, no lo esta, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.⁸

“Marca que es ampliamente conocida por el público consumidor del sector en que se utiliza tal marca”.⁹

MARCA RENOMBRADA Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.¹⁰

MARCA COMUNITARIA Marca europea que abarca todos los estados miembros de la Unión Europea.¹¹

MARCAS DENOMINATIVAS O VERBALES Es aquella integrada por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable.

MARCAS FIGURATIVAS Se entiende aquella que está integrada únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.

MARCAS TRIDIMENSIONALES O COMPUESTAS Son aquellas constituidas por un color o una combinación de colores delimitado por una forma específica. El color aisladamente considerado no puede ser otorgado a nadie en exclusividad.

MARCA SONORA O AUDITIVA Es aquella constituida por un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica.

MARCA OLFATIVA Es aquella constituida por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación grafica. Por ejemplo un olor que pueda estar

8 Oficina Española de Patentes y Marcas – Ministerio de Ciencia y Tecnología. Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición. Talisio, 9 28027 Madrid. Pág. 21

9 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 2003. 29 Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág.603

10 Oficina Española de Patentes y Marcas – Ministerio de Ciencia y Tecnología. Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición. Talisio, 9 28027 Madrid. Pág. 21

11 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

representado por una fórmula química o por un análisis químico gráficamente expresado.

MARCA COLECTIVA Es un signo adoptado por una entidad colectiva, por ejemplo una asociación de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organización o grupo de personas legalmente establecido y que sirve para distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de la asociación, organización o grupo, de los productos o servicios de otras personas que no forman parte de dicha asociación, organización o grupo.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA Es un signo que sirve para certificar o garantizar la calidad, características origen y otros factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca, ella certifica o garantiza a los consumidores que los productos o servicios cumplen determinadas normas de calidad, reúnen características o tienen un origen determinado.

CADUCIDAD DE MARCA Pérdida de la propiedad de la marca por su no uso en período mayor de cinco años, a solicitud de un tercero.¹²

DELITOS MARCARIOS Delitos contra la propiedad Marcaría, tipificados en el código Penal y la Ley.¹³

DERECHO DE MARCAS Rama del derecho intelectual que regula la propiedad industrial sobre signos que transmiten información a los consumidores sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos.¹⁴

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) Organismo estatal responsable de la aplicación de las leyes de protección de Propiedad Intelectual y quien concede las marcas y patentes que se solicitan.

REGISTRO MARCARIO El registro de una marca concede a su titular, la exclusividad de uso por 10 años.¹⁵

12 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

13 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

14 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

15 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

SOLICITUD DE MARCA Tramite por el cual se solicita al Servicio Nacional de Propiedad Industrial que proceda a registrar la marca.¹⁶

RENOVACIÓN DE MARCA Tramite mediante el cual se busca obtener un nuevo periodo de protección sobre la misma marca.¹⁷

PUBLICACIÓN Cumplidos los requisitos para la publicación el responsable de sistemas remite a la Gaceta Oficial de Bolivia en los primeros diez días del mes que corresponde, la publicación acompañado de un medio magnético y una carta con el informe técnico de la solicitud, elaborado por la Dirección Ejecutiva que autoriza y solicita la publicación oficial de las solicitudes presentadas en la Dirección Propiedad Industrial del SENAPI.

DENEGATORIA Observación al signo distintivo, no es registrable por incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 135 136 de la Decisión 486 o en su caso el signo distintivo no cumpla lo establecido en el Art. 134 de la misma norma comunitaria, procederá a proyectar las correspondientes resoluciones administrativas de denegación debidamente motivada.

PROCESO DE OPOSICIÓN Es el Procedimiento Administrativo por el cual una persona natural o jurídica, que se sienta afectada en sus derechos de signos distintivos, se opone al registro de una solicitud de marca publicada en Gaceta Oficial de Bolivia, el objetivo de este procedimiento es la no inscripción de la solicitud de registro de signo distintivo publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legitimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

CERTIFICACIONES Y BÚSQUEDAS La búsqueda de anterioridades ingresadas en la Dirección de Propiedad Industrial que pueden producir oposición a la solicitud que se pretende recién ingresar en las oficinas del SENAPI.

LICENCIAS DE USO Las solicitudes de Licencias de Uso deben entenderse como la autorización del titular de la marca para el uso de su signo distintivo por otra firma.

16 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

17 García, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativas Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires. Junio 2009

CANCELACIÓN DE SIGNO DISTINTIVO Cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también se solicita como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

NULIDAD DE SIGNO DISTINTIVO Cuando el registro se hubiere concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486.

La nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiera efectuado en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

1.5. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE Y APLICABLE

a) Legislación nacional

- ✓ Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

Como norma Fundamental es considerada en cuanto al tratamiento de los derechos y garantías; derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores; el ejercicio que ejerce de control de defensa de la sociedad y de defensa del Estado servidoras publicas y servidores publicos, la primacia de la Constitucion y de las Disposiciones Transitorias contenidas en el mismo sobre tratados internacionales.

Según lo reza en su preámbulo. “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda de vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos...”¹⁸

18 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Nueva Constitucion Politica del Estado. Versión Oficial. Texto Final Compatibilizado. Vicepresidencia de la Republica. Presidencia del Honorable Congreso Nacional de Bolivia. repac-representación Presidencial para la Asamblea Constituyente. Octubre 2008 www.repac.org.bo

✓ Procedimiento Administrativo Ley N° 2341 y su Reglamento DS 27113

Según se establece en su primer artículo la presente Ley tiene por objeto: Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el Procedimiento Administrativo del sector público; hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y, regular procedimientos especiales.

✓ Ley General Sobre Marcas y registros industriales y comerciales de 15 de enero de 1918

Bolivia se dotó de legislación específica sobre aspectos importantes de la propiedad intelectual a comienzos del siglo pasado, se pueden citar la Ley de Propiedad Intelectual del 13 de noviembre de 1909 y Leyes sobre Propiedad Industrial, Patentes y Marcas en 1916 y 1918, respectivamente. No obstante, estas áreas del desarrollo jurídico, no tuvieron ningún avance significativo posterior, habiendo mantenido siempre un perfil marginal en la atención del Estado y la sociedad.

Al margen de muy pocas disposiciones de carácter reglamentario, los temas que hoy conforman la propiedad intelectual, presentan al análisis un desarrollo incipiente y hasta un virtual estancamiento en la mayor parte del siglo XX. Lo expresado anteriormente es fácilmente verificable cuando se constata que siguen aún vigentes las primeras leyes de patentes y marcas dictadas, como se señaló, a comienzos de siglo.

✓ Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997. Ley de Modificaciones al Código Penal. Gaceta Oficial de Bolivia

En el transcurso de los años setenta y dentro de un proceso de renovación legislativa mediante la emisión de varios nuevos Códigos, es importante destacar la incorporación de normas sobre Propiedad Industrial y competencia desleal en el nuevo Código de Comercio, así como en el Código Penal la incorporación de delitos contra la industria y el comercio sancionando el engaño en productos industriales y el fraude comercial, así como los delitos contra el derecho de autor, sancionando estos últimos los delitos contra la propiedad intelectual y la violación de los privilegios de invención.

✓ DS N° 27938

En Bolivia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, entidad estatal desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, creada por DS 27938 es la institución encargada de administrar la propiedad intelectual con competencia nacional, aplicando la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, desempeña labores importantes en beneficio de la población creadora y productiva de Bolivia.

✓ DS N° 28152

El presente Decreto Supremo tiene por objeto realizar modificaciones, adecuaciones y complementaciones al Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, en el marco de la normativa legal existente en materia de Propiedad Intelectual.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, creada mediante Decreto Supremo N° 28152, es la entidad encargada de administrar de forma integral el régimen de propiedad intelectual del país, conformado por las normas de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos. Para tal efecto recibe, evalúa y procesa las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, vigilando y protegiendo el ejercicio de estos derechos por parte de sus titulares, resolviendo y sancionando su violación y articulando mecanismos de coordinación para una mejor protección de los mismos

✓ Decisión 486 de la CAN

El nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, adoptado mediante la Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000, sustituyendo a la anterior Decisión 344.

Su aprobación se consideró un esfuerzo de actualización y compatibilización en esta importante materia con los desarrollos más avanzados logrados a nivel internacional y específicamente en relación con el ADPIC de la OMC, al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual y procedimientos más ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes.

La Decisión 486 aborda aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Asimismo, este régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados referidos al tratamiento de los “microchips” y la observancia de medidas en frontera que redundará en un mayor control de la piratería.

Se considera que este régimen se encuentra dentro de las normativas más desarrolladas de la región y posibilitó al Grupo Andino cumplir con los plazos establecidos por el ADPIC, 25 implicando una mejor capacidad negociadora andina en sus relaciones con terceros países y en particular en el proceso de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

✓ Clasificación Internacional de Niza

La Clasificación de Niza es resultado de un tratado internacional multilateral, y que es comúnmente conocido como el *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, concertado en 1957.

El tratado internacional anteriormente mencionado ha sido suscrito por 88 países sin embargo la clasificación de Niza es utilizada también por más de 70 oficinas de marcas en distintos países aunque éstos no han firmado el tratado, lo anterior derivado de la utilidad práctica de la Clasificación.

El objetivo de la Clasificación de Niza es la presentación de las solicitudes de registro de marca bajo un solo esquema de clasificación. Con ello la elaboración de solicitudes se simplifica considerablemente al tener una clasificación uniforme que es aceptada en tres cuartas partes del mundo, por lo que cuando se procede a **registrar una marca** la Ley exige que se especifique la clase para la cual se pretende registrar la marca y la lista de productos o servicios a proteger

La Clasificación de Niza se integra por una lista de clases, cada una de estas clases contiene una nota en donde se explica la generalidad de cada uno de los productos o servicios contenidos en éstas.

Las clases marcarías se agrupan de un conjunto de productos o servicios que por lo general tienen una relación entre si ya sea por su tipo de material, función de su uso o por el tipo de servicio que se pretende prestar.

La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada, pudiendo coexistir dos marcas idénticas en clases distintas.

✓ Reglamento Interno del SENAPI

El Reglamento interno 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 N° 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y aplicación a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A efectos de aplicación, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como administrador y los usuarios como administrados deberán adecuar sus actuaciones y peticiones al presente reglamento interno.

El SENAPI se constituye en la oficina y autoridad nacional que administra el régimen de Propiedad Intelectual, ejerciendo jurisdicción y competencia administrativa en todo el territorio de la República de Bolivia.

✓ Resolución Administrativa N ° 32/2009 de fecha 19 de noviembre de 2009 la cual resuelve aprobar el manual de procesos y procedimientos de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI

Que por DS 27938 de 20 de diciembre de 2004, se establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, así mismo en el Art. 13 inciso p) del mencionado Decreto Supremo señala como una de las atribuciones del Director General Ejecutivo, la de emitir resoluciones administrativas en el ámbito de su competencia para definir asuntos internos institucionales.

Que el Art. 6 literal i) del Decreto Supremo N° 26115, establece que entre otras las obligaciones de las instituciones públicas deben: "Elaborar y actualizar El reglamento específico del Sistema de administración de

personal de su entidad, en el marco de las disposiciones emitidas por el Órgano Rector del Sistema, de manera tal que posibilite una gestión eficiente y eficaz de personal en su entidad.

Que informe Técnico .de fecha 17 de noviembre de 2009 elaborado por el Abg. Andrés Daza Guzmán Director de Propiedad Industrial, concluye que el Manual de Procesos y Procedimientos son la base del sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia, constituyéndose en una herramienta de acciones encaminadas agilizar el trabajo del SENAPI.

✓ Convenio de París de protección a la Propiedad Intelectual

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de “pequeña patente” establecida en las leyes de algunos países), los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

En virtud de las disposiciones sobre *trato nacional*, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

En el Convenio se establece el *derecho de prioridad* en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas),

solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión “derecho de prioridad”) sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

En el Convenio se estipulan además algunas *normas comunes* a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los demás a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.

El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá

hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho interno. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.

Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales. Las marcas colectivas deben estar protegidas.

En relación con los dibujos y modelos industriales: los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

En relación con los nombres comerciales: los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

En relación con las indicaciones de procedencia: todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

En relación con la competencia desleal: los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, posee una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Es miembro de la Asamblea todo Estado miembro de la Unión que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio.

Corresponde a la Asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la Oficina Internacional, en lo que respecta a la Unión de París.

El Convenio de París, concertado en 1883, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

b) Legislación comparada

El análisis comparativo muestra armonía dentro de los países que suscriben el acuerdo internacional referente a la protección a la Propiedad Intelectual.

República Oriental del Uruguay

Dentro del Derecho Comparado se presenta dentro de la monografía la Ley 9956 MARCAS DE FABRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA de 01 de octubre de 1940 que establece las disposiciones para el registro, la determinación de penalidades a los infractores y la institución de la dirección de Propiedad Industrial.¹⁹

Las disposiciones penales y civiles que prevé la Ley de Marcas No.9956, para la preservación del derecho exclusivo que se tiene sobre una marca registrada están establecidas en sus artículos 38 y 47.

Artículo 47. La acción criminal no podrá iniciarse de oficio, y corresponderá solamente a los particulares interesados, pero, una vez entablada, será continuada por el Fiscal de Crimen, si lo juzgare procedente.

Artículo 38. No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contados desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Los delitos previstos por esta Ley están establecidos en el Art. 29 al Art. 36.²⁰

19 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Ley 9956 MARCAS DE FABRICA COMERCIO Y AGRICULTURA.

20 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Ley 9956 MARCAS DE FABRICA COMERCIO Y

En cuestión de marcas se dictan nuevas leyes según se presenta a continuación:

Ley Nº 17.011 NORMAS RELATIVAS A LAS MARCAS Publicada D.O. 7 oct/998
- Nº 25128 por el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, los cuales decretan: CA-
PITULO XIV DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 82. Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 83. El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 84. Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

AGRICULTURA. Capítulo IV Disposiciones Penales Sección I. **Artículo 29.** El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adultere o ejecute una inscripta en el Registro, correspondiente a otra persona, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de doce a quince meses. **Artículo 30.** El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor puede confundirlos con productos cuyas marcas han sido registradas, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses. **Artículo 31.** Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, o los que rellenen con productos que no correspondan al producto legítimo enunciado en la marca que lleva el envase, o los que mezclen productos legítimos con otros extraños o espurios serán castigados, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses. **Artículo 32.** El que a sabiendas venda o ponga en venta o se preste a vender o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de seis a nueve meses. **Artículo 33.** Los que contra la voluntad del legítimo propietario, usen o pongan en venta marcas auténticas, serán castigados, a denuncia de parte con multa de cien a doscientos pesos. **Artículo 34.** Los que vendan o pongan en venta mercaderías con marca usurpada o falsificada están obligados a dar al comerciante o fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y la dirección del que haya vendido o procurado la mercancía, así como la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente. **Artículo 35.** Las mercaderías con marcas falsificadas que se encuentren en poder del falsificador o de sus agentes, por esta ley, se adjudicará a beneficio de las escuelas públicas del Departamento donde se hiciese el decomiso. **Artículo 36.** Las marcas falsificadas que se encuentren en poder del falsificador o de sus agentes, serán inutilizadas así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación. **Artículo 37.** Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicio contra los autores y cooperadores del fraude. Las sentencias de condenación serán publicadas a costas del contraventor. **Artículo 39.** Las disposiciones contenidas en los artículos del presente capítulo serán aplicables a los que hicieren uso sin derecho de los nombres de un comerciante, industrial o de una razón social, de la muestra, o de la designación de una casa de comercio o fábrica, según lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la presente ley serán decomisadas y vendidas y su producido después de pagadas las costas e indemnizaciones establecidas

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 85. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Artículo 86. Los delitos previstos en la presente serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Artículo 87. Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Artículo 88. Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Artículo 89. No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

En conclusión la Ley de Marcas 9956 y la nueva legislación referente a la materia establecen claramente el tipo penal y las sanciones por estos delitos, además de establecer que estos delitos son perseguibles a instancia de parte, es lo que se debe rescatar de esta legislación dentro del derecho Comparado.

República Argentina

Veamos de la misma manera dentro del Derecho Comparado la Ley de Marcas 22362 de 02 de enero de 1981 que establece las disposiciones para el registro, y en uno de sus capítulos la determinación de los ilícitos.

Artículo 31. Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón de pesos (\$ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

- a) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- b) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- c) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística Y Censos.

Artículo 32. La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro 1 del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.

Artículo 33. La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrá el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.

Artículo 34. El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

- a) El comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción.
- b) La destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si este fuera condenado o vencido en juicio.

Artículo 35. En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracutelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente.

Artículo 36. El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

Artículo 37. El producido de las multas previstas en el Art 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.

En conclusión la Ley de Marcas 22362 de la República Argentina establece del mismo modo los tipos penales y sanciones no solo de reclusión sino también multas a los infractores del derecho de marcas. Pero además se rescata que esta legislación prevé que el Poder Ejecutivo Nacional actualice anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística Y Censos.

Legislación Nacional

Para poder realizar un análisis comparativo es preciso también mostrar lo que nuestra Ley de Marcas dice referente a los actos que van contra los derechos del titular de una marca.

La Gaceta Oficial de Bolivia mediante Ley del 15 de enero Marcas de Fabrica – Ley general sobre marcas y registros industriales y comerciales en la Presidencia de José Gutiérrez Guerra Presidente de la República de Bolivia, el Congreso sanciona la Ley Reglamentaria de Marcas que en su Capítulo X - De las falsificaciones e imitaciones y su penalidad.

Establece lo siguiente:

Artículo 47. Serán castigados con la multa de cien a quinientos bolivianos y la pena de reclusión de tres meses a un año:

- 1° Los que falsifiquen una marca.
- 2° Los que usen marcas falsificadas.
- 3° Los que imiten fraudulentamente una marca.
- 4° Los que pongan sobre productos o mercaderías

Artículo 48. Serán castigados con una multa de cincuenta a doscientos bolivianos y con uno a tres meses de reclusión:

- 1° Los que vendan, pongan en venta o se presenten a vender marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas y los que vendan marcas auténticas sin el consentimiento de su propietario.
- 2° Los que vendan o presten a vender o a circular artículos espúreos con marca falsificada o fraudulentamente imitada con marcas auténticas
- 3° Todos aquellos que pongan a hagan poner en la marca de una mercadería o producto una enunciación o cualquier designación falsa con relación sea a la naturaleza, calidad, cantidad peso o medida, o al lugar o país en el cual haya sido fabricado o expedido, o a medallas, diplomas, menciones, recompensas o distinciones honoríficas concedidas en exposiciones o concursos, sin perjuicio de extinguirse su derecho conforme al inciso 4° del artículo 11.
- 4° Los que vendan, pongan en venta o se presten a vender productos o mercaderías con cualesquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.

Artículo 49. En los casos de reincidencia, se duplicaran las penas impuestas por los artículos 47 y 48.

Artículo 50. Las mercaderías o productos con marca falsificada, mulada o ilegítimamente empleada, que se encontrasen en poder del culpable, sus cómplices o agentes, serán decomisados y vendidos previa destrucción de dichas marcas. Su producto, después de cubiertas las costas de indemnizaciones a favor de la parte civil, se aplicara a fondos de instrucción de las municipalidades respectivas, así como las multas establecidas por esta ley.

Se destruirán igualmente los instrumentos destinados especialmente a la ejecución de estos delitos.

Artículo 51. También se destruirán las marcas con indicaciones engañosas a que se refiere el inciso 3º. Del artículo 48.

Artículo 52. No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción, son los mismos que los determinados por el derecho común.

Artículo 53. La acción penal por los delitos comprendidos en los artículos 45, 47 y 48 se llevara ante los tribunales ordinarios.

Artículo 54. Para que haya delito es necesario que la falsificación o imitación abarque todos los objetos que debían ser marcados, bastando la aplicación a un solo objeto.

Artículo 55. La simple tentativa no será penada; pero dará lugar a la destrucción de los instrumentos destinados exclusivamente para la falsificación y demás delitos, y al pago de las costas y gastos ocasionados al dueño de la marca.

Artículo 56. Los que hayan vendido o tengan en venta mercaderías o productos con marcas usurpadas o falsificadas, quedaran exentos de pena (pero no de confiscación), si en el acto de ser requeridos dieron noticias completas y comprobadas por escrito al dueño de la marca legítima, agente representante o al juzgado, sobre el nombre y la dirección del fabricante o comerciante establecido que le vendió o procuro la mercadería, cómo la época en que comenzó su expendió, salvo el caso de que se comprobare que vendía a sabiendas de la falsificación o usurpación.

Efectuado el análisis comparativo a través de la lectura de la legislación de marcas se desprende que al margen de muy pocas disposiciones de carácter reglamentario, los temas que hoy conforman la propiedad intelectual, presentan al análisis un desarrollo incipiente y hasta un virtual estancamiento en la mayor parte del siglo XX. Lo expresado anteriormente es fácilmente verificable cuando se constata que siguen aún vigentes las primeras leyes de patentes y marcas dictadas, como se señaló, a comienzos de siglo, legislación que es complementada recién a partir de los años setenta mediante la incorporación de algunas normas sobre

estos temas en la legislación mercantil²¹ y penal²², y en forma más reciente, en los años noventa, se logra recién una legislación específica en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, así como se procede a la adhesión nacional al Convenio de la Unión de París (CUP), al Convenio de Berna, al Convenio de Roma y al Tratado constitutivo de la OMPI.

21 **CÓDIGO DE COMERCIO** El Código de Comercio contempla en su Libro Segundo, Título I, Capítulos III al VI, todo un régimen sobre temas de propiedad industrial y en el Capítulo VII una remisión normativa del tema relativo a Derecho de Autor a la ley especial.

a) Propiedad Industrial

i) Modalidades

Se reconocen como modalidades de la propiedad industrial, y por lo tanto patentables, las siguientes:

- 1) Toda nueva invención si es susceptible de aplicación industrial, incluyendo las de perfeccionamiento, confirmación, precaucionales o de introducción;
- 2) Los modelos y dibujos industriales, los modelos de novedad y los de utilidad;
- 3) Las marcas o signos distintivos de fábrica en general, incluyendo las de comercio, las agrícolas y de servicios;
- 4) Los nombres, enseñas, avisos, rótulos y estilos comerciales, así como la denominación de origen;
- 5) Cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por Ley.

No son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico. (Art. 463)

b) Adquisición y mantenimiento de derechos

c) Libertad de comercio, inscripción y publicidad

d) Término de duración de la concesión

e) Acción penal e indemnizatoria

f) Aplicación de los convenios internacionales

g) Normas aplicables

h) Nombre Comercial

i) Marcas

j) Signos distintivos

k) Otros signos distintivos

l) Obtención de la patente

m) Derecho exclusivo de explotación

n) Derecho de invención

o) Licencia de explotación

p) Cesión de derechos

q) Uso indebido

Derecho de Autor

22 **CÓDIGO PENAL**

El Código Penal Boliviano, según Texto Ordenado y de Modificaciones establecido por Ley N° 1768 de 18 de marzo de 1997, contempla delitos sancionados penalmente en las siguientes áreas vinculadas a la Propiedad Intelectual:

a) Delitos contra la industria y el comercio

Engaño en productos industriales: Poner en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, se sanciona con privación de libertad de seis meses a tres años (Art. 236).

b) Delitos contra el Derecho de Autor

Delitos contra la propiedad intelectual.- Quien con ánimo de lucro, en perjuicio ajeno, reproduzca, plagie, distribuya, publique en pantalla o en televisión, en todo o en parte, una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, o su transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus concesionarios o importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras, sin la referida autorización, será sancionado con la pena de reclusión de tres meses a dos años y multa de sesenta días (Art. 362).

Violación de Privilegio de Invención.- Serán sancionados con reclusión de tres meses a dos años y multa de treinta a sesenta días, el que violares el derecho de privilegio de invención o descubrimiento en los siguientes casos:

i) Fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un privilegio.

i) Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio (Art. 363).

En conclusión se observa que nuestra legislación si tomo en cuenta la necesidad de proteger los derechos de la Propiedad Intelectual pero en la actualidad existe un marcado desarrollo de los mismos que ha superado el ámbito de aplicación nacional y han evolucionado convirtiéndose en un régimen internacional a nivel mundial, al mismo tiempo han expandido sus campos de aplicación, y deben ser enriquecidas con nuevos niveles de protección, emergentes de los avances científicos y tecnológicos.

CAPÍTULO II

ALCANCE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y NORMATIVA VIGENTE EN EL REGISTRO DE MARCAS PARA LA PROTECCIÓN INTELECTUAL

2.1. PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO DE MARCAS

Las solicitudes de registro que se conocen en la Dirección de Propiedad Industrial se basan en los requisitos y plazos establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; los manuales andinos para el examen de marcas y de Patentes; y las clasificaciones internacionales.

Así también en lo que corresponde se emplea el Procedimiento Administrativo Ley N° 2341 y el reglamento N° 27113. Y en caso de vacíos procesales, se aplica el procedimiento civil, a interpretación del administrador.

a) Solicitud de la marca

La inscripción de registro de marca para otorgar al interesado el derecho de uso exclusivo y el derecho de prohibir el uso de terceras personas sin su consentimiento se inicia con la presentación en ventanilla única de la Dirección de Propiedad Industrial con los siguientes requisitos:

- ☛ Memorial o carta de solicitud dirigida al Director de Propiedad Industrial solicitando el registro de un signo distintivo
- ☛ Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado
- ☛ Pago de tasas de tramitación
- ☛ Presentar en folder amarillo debidamente foliado

Si contiene los requisitos se recibe el expediente colocando el sello de recepción electrónica en el memorial de solicitud del interesado, se asigna un número correlativo para el seguimiento del estado del trámite y su ingreso en la base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial. Una vez efectuado el ingreso de la solicitud es derivado mediante el sistema Automático de Trámites (SAT) a la unidad de sistemas.

Una vez insertos los datos de la solicitud de registro por la unidad de sistemas es remitido al asistente de signos para el correspondiente examen de forma, el mismo que deberá verificar que cuente con el poder correspondiente ya sea ori-

ginal o fotocopia legalizada, que se hayan llenado correctamente los datos en los formularios consignando el nombre del apoderado, la denominación del signo distintivo, y que los productos están conforme con la Clasificación de Niza y están debidamente firmados.

Si el examinador verifica que todo esta correcto elabora un proyecto de decreto de mero tramite en la cual se ordena la publicación, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos quien verifica que no exista error de taípeo y si la redacción es coherente con respecto al estado del expediente, posteriormente derivado al Director de Propiedad Industrial para la firma, una vez firmado es devuelto al asistente para ser remitido a sistemas quien le asigna un numero de publicación para la Gaceta Oficial de Bolivia.

En caso de que la solicitud sea observada el asistente de signos, emite un decreto con indicación de la o las observaciones, y el plazo para subsanar, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial. Firmado el decreto el expediente es entregado al oficial de diligencias por el asistente de signos distintivos, el cual procede a notificar al interesado en su domicilio señalado. La forma de notificación deberá realizarla conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Para la subsanación el interesado dentro del plazo de 5 días o 60 días hábiles administrativos deberá presentar al SENAPI la documentación requerida en el decreto de observación mediante memorial o carta dirigida al Director de Propiedad Industrial.

En caso de que la documentación sea la pertinente el asistente de signos distintivos proyectara el respectivo decreto dando por subsanada la observación y ordenando se proceda con la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia con visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial seguirá su curso regular.

Para la publicación cumplidos los requisitos el responsable de sistemas remite a la Gaceta Oficial de Bolivia acompañado de un medio magnético y una carta con el informe técnico de las solicitudes elaborado por la Dirección General Ejecutiva que solicita y autoriza la publicación de las solicitudes presentadas.

Si el interesado presenta documentación no pertinente o fuera del plazo establecido. El asistente declara: el abandono de la solicitud, la perdida de la prelación

de la solicitud y el correspondiente archivo de obrados que de igual forma deberá contar con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial, debiendo posteriormente ser notificado al interesado.

b) Renovación de la marca

Las solicitudes de renovación deben de entenderse como la nueva vigencia al registro concedido por el SENAPI, por un periodo nuevo de 10 años, Art. 152 de la Decisión 486 que establece.²³

El objetivo Es la inscripción de las solicitudes de renovación que otorga a sus titulares una nueva vigencia y derecho a la utilización de la marca y consiguientemente prohibir que terceros infrinjan y usurpen su derecho a la marca.

Todas las solicitudes de renovaciones, se presentan en forma individual, ingresadas con el correspondiente sello electrónico que signara la fecha y hora de presentación.

Los requisitos mínimos son:

- ☛ Memorial o carta de solicitud de renovación de marca dirigida al Director de Propiedad Industrial
- ☛ Tasas establecidas por concepto de solicitud de renovación
- ☛ Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado
- ☛ Poder legalizado u original
- ☛ Título de Renovación de marca

Si el expediente contiene los requisitos se recibe colocando el sello de recepción electrónica en el memorial de solicitud del interesado, se asigna un número correlativo al expediente para el seguimiento del estado del trámite y su ingreso en la base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial. Una vez efectuado el ingreso de la solicitud es derivado mediante el sistema Automático de Tramites (SAT) a la unidad de sistemas.

Una vez derivado el tramite al técnico de renovaciones, este procederá a hacer

²³ Decisión 486 CAN. (De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca) Art. 152 El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

las observaciones de forma conforme a lo establecido en el Art. 49 del Reglamento de Procedimiento interno de Propiedad Industrial.

Si la solicitud de renovación no cumple con uno de los requisitos señalados, el trámite será observado, el técnico de renovaciones proyectara el decreto de observación, el cual debe tener el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial.

Firmado el decreto el expediente es entregado al oficial de diligencias por el asistente de signos distintivos, el cual procede a notificar al interesado en su domicilio señalado. La forma de notificación deberá realizarla conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Para la subsanación el interesado dentro del plazo 60 días hábiles administrativos deberá presentar al SENAPI la documentación requerida en el decreto de observación mediante memorial o carta dirigida al Director de Propiedad Industrial.

Si en la verificación de fondo no existieran observaciones a la solicitud de renovación de registro, el técnico elabora el correspondiente resolución administrativa motivada, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos, posteriormente derivado al Director de Propiedad Industrial para la firma, una vez firmado es devuelto al asistente para ser remitido mediante nota interna a biblioteca para el correspondiente desglose.

El proceso de denegatoria de la solicitud de renovación es la inadmisibilidad de la solicitud por incumplimiento de la presentación en los plazos establecidos en Art. 153 de la Decisión 486. Es decir, que toda solicitud de renovación deberá ser presentada dentro de los 6 meses antes o después de la fecha de concesión del registro de marca si esta es presentada en forma extemporánea, se deniega la solicitud de renovación.

Una vez efectuada la resolución el Responsable de Signos Distintivos deberá colocar el visto bueno y pasar al Director de Propiedad Industrial para la firma.

También se da un proceso de notificación de la resolución denegatoria.

c) Tramites Modificatorios del registro de marca

Existen cuatro tipos de trámites modificatorios del registro de marca y son los siguientes: cambios de nombre, cambios de domicilio, transferencias y fusiones.

Todas las solicitudes de **cambio de nombre** del titular de la marca, serán presentadas en forma individual en ventanilla única.

Las solicitudes de cambio de nombre del titular de la marca deben entenderse como la modificación del nombre del titular del signo distintivo y/o registro

El objetivo es la inscripción de las solicitudes de cambio de nombre del titular de la marca, con el fin de actualizar los datos del nuevo titular en el registro de marca y/o solicitud.

Una vez derivado el tramite al técnico de modificaciones, este procederá a realizar las observaciones de forma conforme lo establecido en el Art. 49 del reglamento interno de propiedad industrial. Dicho examen consiste en que la solicitud de cambio de nombre cuente con la siguiente documentación:

- ☛ Memorial o carta de solicitud de cambio de nombre,
- ☛ Pago de tasas establecida,
- ☛ Formulario de modificación,
- ☛ Poder legalizado original, y Testimonio de cambio de nombre legalizado y/o original.

La solicitud será observada por el técnico de modificaciones si no cumple con uno de los requisitos señalados, el mismo que proyectara el decreto de observación otorgando un plazo de 60 días para que sea subsanada la o las observaciones, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos, y posteriormente con la firma del Director de Propiedad Industrial.

Una vez firmado el decreto, el técnico de modificaciones pasara el decreto al oficial de diligencias para que proceda con la notificación en el domicilio legal señalado (Art. 33 Ley de Procedimiento Administrativo).

El técnico debe realizar el proceso de examen de fondo, esto implica que los datos del registro y/o solicitud sean correctos, si no existieran observaciones a la solicitud el técnico elabora la correspondiente Resolución Administrativa, con visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial, lista para ser remitida a biblioteca donde se efectúa el desglose a ventanilla única, biblioteca y archivo.

Las solicitudes de **cambio de domicilio** deben de entenderse como la modificación del domicilio del titular del signo distintivo y/o registro, el objetivo es la inscripción de las solicitudes de cambio de domicilio del titular de la marca, con el fin de actualizar los datos del nuevo titular en el registro de marca.

Todas las solicitudes de cambio de domicilio del titular de la marca, serán presentadas en forma individual en ventanilla única.

Una vez derivado el tramite al técnico de modificaciones, este procederá a realizar las observaciones de forma conforme lo establecido en el Art. 49 del reglamento interno de propiedad industrial. Dicho examen consiste en que la solicitud de cambio de domicilio cuenta con la siguiente documentación:

- ☛ Memorial o carta de solicitud de cambio de domicilio,
- ☛ Pago de tasas establecida,
- ☛ Formulario de modificación,
- ☛ Poder legalizado original, y Testimonio de cambio de domicilio legalizado y/o original

El trámite será observado por el técnico de modificaciones si no cumple con uno de los requisitos señalados, éste proyectara el decreto de observación, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos, y con la firma del Director de Propiedad Industrial.

Una vez firmado el decreto, el técnico de modificaciones pasara el decreto al oficial de diligencias para que proceda con la notificación en el domicilio legal señalado (Art. 33 Ley de Procedimiento Administrativo)

El proceso de examen de fondo implica que los datos del registro y/o solicitud sean correctos, si no existieran observaciones a la solicitud el técnico elabora la correspondiente Resolución Administrativa, con visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial, lista para ser remitida a biblioteca donde se efectúa el desglose a ventanilla única, biblioteca y archivo.

Las **solicitudes de transferencia** deben de entenderse como la venta del derecho propietario de un signo distintivo, el cual pasara a titularidad de otra empresa o persona natural, el objetivo es la inscripción de las solicitudes de transferencia del titular de la marca, con el fin de actualizar los datos del nuevo titular en el registro de marca.

Todas las solicitudes de transferencia del titular de la marca, serán presentadas en forma individual en ventanilla única.

Una vez derivado el trámite al técnico de modificaciones, este procederá a realizar las observaciones de forma conforme lo establecido en el Art. 49 del reglamento interno de propiedad industrial. Dicho examen consiste en que la solicitud de transferencia cuenta con la siguiente documentación:

- ☛ Memorial o carta de solicitud de transferencia,
- ☛ Pago de tasa establecida,
- ☛ Formulario de modificación,
- ☛ Poder legalizado original, y Testimonio de transferencia de la marca legalizada y/o original, (pago del impuesto a las transferencias Formulario 430).

La solicitud será observada si no cumple con uno de los requisitos señalados, el técnico de modificaciones será el encargado de proyectar el decreto de observación, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos, y posteriormente derivado al Director de Propiedad Industrial para la firma del decreto.

Una vez firmado el técnico de modificaciones pasará el decreto al oficial de diligencias para que proceda con la notificación en el domicilio legal señalado (Art. 33 Ley de Procedimiento Administrativo)

El proceso de examen de fondo implica que los datos del registro y/o solicitud sean correctos, si no existieran observaciones a la solicitud el técnico elabora la correspondiente Resolución Administrativa, con visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial, lista para ser remitida a biblioteca donde se efectúa el desglose a ventanilla única, biblioteca y archivo.

Las **solicitudes de fusión** deben de entenderse como la unión o incorporación de una o más empresas que darán lugar a la creación de una nueva ya sea con el mismo nombre del titular de la marca u otro nombre que resulte de la citada fusión, el objetivo es la inscripción de las solicitudes de fusión del titular de la marca, con el fin de actualizar los datos del nuevo titular en el registro de marca.

Todas las solicitudes de fusión del titular de la marca, serán presentadas en forma individual en ventanilla única.

Una vez derivado el trámite al técnico de modificaciones, este procederá a realizar las observaciones de forma conforme lo establecido en el Art. 49 del reglamento interno de propiedad industrial. Dicho examen consiste en que la solicitud de fusión cuenta con la siguiente documentación:

- ☛ Memorial o carta de solicitud de fusión,
- ☛ Pago de tasa establecida,
- ☛ Formulario de modificación,
- ☛ Poder legalizado original, y Testimonio de fusión de la marca legalizada y/o original.

Si no cumple con uno de los requisitos señalados, el trámite será observado por el técnico de modificaciones, quien proyectara el decreto de observación, con el visto bueno del Responsable de Signos Distintivos, y con la firma del Director de Propiedad Industrial.

Una vez firmado el decreto, el técnico de modificaciones pasara el decreto al oficial de diligencias para que proceda con la notificación en el domicilio legal señalado (Art. 33 Ley de Procedimiento Administrativo)

El proceso de examen de fondo implica que los datos del registro y/o solicitud sean correctos, si no existieran observaciones a la solicitud el técnico elabora la correspondiente Resolución Administrativa, con visto bueno del Responsable de Signos Distintivos y la firma del Director de Propiedad Industrial, lista para ser remitida a biblioteca donde se efectúa el desglose a ventanilla única, biblioteca y archivo.

d) Oposición al registro de marca

La oposición es el Procedimiento Administrativo por el cual una persona (natural o jurídica), que se sienta afectada en sus derechos de signos distintivos, se opone al registro de una solicitud de marca publicada en Gaceta Oficial de Bolivia.

El objetivo de este procedimiento es la no inscripción de la solicitud de registro de signo distintivo publicada en Gaceta Oficial de Bolivia.

Dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca.

Se entiende que legítimo interés, tienen las personas naturales o jurídicas con una solicitud de registro de marca previa a la marca publicada.

Los requisitos de una oposición para que sea admitida a trámite son:

- ☛ Memorial de oposición debidamente fundamentada y con la firma del interesado
- ☛ Pago de tasa correspondiente por oposición y por notificación
- ☛ Recorte Gaceta Oficial de Bolivia con la marca a la cual se está oponiendo

El interesado deberá presentar su oposición en ventanilla única, hará constar por medio electrónico la fecha y hora de ingreso deberá detallar la documentación que se adjunta con el escrito de oposición. Se procederá a la asignación de hoja de seguimiento por el sistema (SAT) para posterior derivación al asistente de oposiciones, el cual elaborará una vez derivado una lista de todas las solicitudes de signos distintivos publicadas que tienen oposición, envía esta a la unidad de sistemas para que le entreguen los expedientes con oposición con el objeto de que la oposición sea adjuntada al file y se suba a la página web el listado de solicitudes de signos distintivos con oposición.

Una vez adjuntado el memorial de oposición y demás documentación presentada por el opositor al file correspondiente, el asistente de oposiciones tiene el plazo de 48 horas para verificar si la oposición no está dentro de las causales de rechazo establecidas en el Art. 149 de la Decisión 486.²⁴

Si la oposición interpuesta está dentro de alguna de las causales, deberá el asistente proyectar el decreto correspondiente de no admisión a la oposición presentada, decreto revisado por el responsable de Signos Distintivos para luego derivar al Director de Propiedad Industrial para la correspondiente firma.

Si la oposición presentada no estuviera dentro de las causales de no admisiones establecidas pero faltara el poder correspondiente (originales o legalizados); la firma del interesado; falta de argumentos de hecho o de derecho; falta el recorte de la Gaceta Oficial de Bolivia. El asistente de oposiciones procederá a elaborar

24 Decisión 486 CAN. Art. 149 La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

el proyecto de decreto de observación otorgando al interesado el plazo de 20 días hábiles para la subsanación, decreto que pasara al responsable de Signos Distintivos para la verificación y posterior derivación para firma del Director de Propiedad Industrial.

Una vez decretada la observación el asistente de oposiciones entregara al oficial de diligencias el o los expedientes para que proceda con la notificación conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.²⁵

Si no subsanare el interesado con lo requerido, se emitirá el acto administrativo correspondiente de no admisión a la oposición y el archivo correspondiente de obrados, prosiguiendo la solicitud de registro de marca su curso normal como si no existiese oposición, es decir, pasara a examen de registrabilidad ante el responsable de Signos Distintivos.

Si, la oposición no tuviere observación o hubiese sido subsanada dentro del plazo legal, el asistente de oposiciones procederá a proyectar el decreto de admisión de la oposición, revisado por el Responsable de Signos Distintivos y firmado por el Director de Propiedad Industrial.

25 República de Bolivia, Ley N° 2341 de fecha 23 de Abril de 2002, (Ley de Procedimiento Administrativo), Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, 2002. Art. 33(Notificación) I La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. Si se rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso. V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia: a) De la recepción por el interesado; b) De la fecha de la notificación; c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, d) Del contenido del acto notificado. VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo. VII. Las notificaciones por correo, fax y cualquier medio electrónico de comunicación, podrán constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa.

Una vez admitido la oposición el asistente de oposición se entregara al oficial de diligencias los expedientes de oposición para que se proceda a la notificación del interesado conforme al Procedimiento Administrativo. Una vez notificado el solicitante demandado de oposición, tiene un plazo de 30 días hábiles para contestar a la oposición, conforme lo establece el Art. 148 de la Decisión 486.

El expediente que este apto para resolución se entregara al técnico proyectista para que proyecte la resolución administrativa consistente en:

- * Se pronunciara sobre la oposición presentada
- * Procederá a realizar el examen de registrabilidad para conceder o denegar la solicitud de marca.

La Resolución Administrativa proyectada es derivada al Responsable de Signos Distintivos, para posterior revisión final y firma del Director de Propiedad Industrial.

Luego de firmado, si se procede con la concesión, se entrega el expediente al técnico de registros, para la impresión de título correspondiente y número de registro.

Si la Resolución Administrativa determina denegar la solicitud de registro firmada la resolución se entregara al oficial de diligencias para la correspondiente notificación al interesado.

Si no se interpone ningún recurso administrativo contra la denegación, se habrá agotado la vía administrativa, ordenándose el archivo de obrados mediante decreto de mero trámite, el mismo que de igual forma se notifica al interesado conforme el procedimiento descrito precedentemente.

e) Licencias de uso

Las solicitudes de Licencias de Uso deben entenderse como la autorización del titular de la marca para el uso de su signo distintivo por otra firma.

El objetivo es la inscripción de las solicitudes de Licencia de Uso del titular de la marca, con el fin de actualizar los datos de la licencia de uso en el registro de marca y/o solicitud.

Una vez derivado el trámite al Responsable de Signos Distintivos, este procede a realizar las observaciones de forma conforme lo establecido en el Art. 49 del

Reglamento de Procedimiento interno de Propiedad industrial debiendo contar con la siguiente información:

- ☛ Memorial o carta de solicitud licencia de uso
- ☛ Pago de tasas establecidas
- ☛ Formulario de modificación
- ☛ Poder legalizado original Testimonio de Licencia de Uso legalizado y /o original

El proceso de examen de fondo que implica que los datos de registro y/o solicitud sean los correctos y que tanto la marca como el lema comercial si fuere el caso se encuentren vigentes al momento de solicitar la licencia de uso. Si en esta no existieran observaciones, el Responsable de Signos Distintivos elabora la correspondiente Resolución Administrativa motivada impresa en tres ejemplares.

Pasando la Resolución al Director de Propiedad Industrial para la correspondiente firma y remisión mediante nota interna a biblioteca para que se efectúe el desglose de la resolución, una ira a ventanilla, otra a biblioteca y una más a archivo.

f) Del proceso de búsquedas de antecedentes

Las solicitudes de búsqueda deben entenderse como la búsqueda de anterioridades para que el interesado pueda solicitar el registro de una marca que no conlleve a un proceso de oposición. Una vez derivado el tramite al asistente se signos distintivos, verificara que este tenga el correspondiente pago para la extensión de búsqueda y las referencias concretas de lo que se desea buscar, el asistente tiene un plazo de 48 horas para la entrega de la búsqueda, por lo que previamente a la elaboración de la búsqueda sacara un extracto de información de la base de datos de propiedad industrial con el detalle de todas las marcas parecidas, posteriormente procederá a revisar la existencia de similitudes, si existiere realizara la verificación de su vigencia y o estatus de donde se encuentra el tramite similar. Elaborara la búsqueda donde indique concretamente los datos de la marca similar, mismos que pasaran de forma inmediata al responsable de signos distintivos, quien pasara a su vez al Director de Propiedad Industrial para su firma al día. Una vez firmado pasa a ventanilla mediante (SAT) para la entrega de la solicitud y archivo de la búsqueda emitida por la Dirección Propiedad Industrial.

g) Del proceso de certificaciones

El proceso de certificación debe entenderse como la información minuciosa y veras de todos los trámites ingresados en la Dirección de Propiedad Industrial cuya información deberá ser exacta clara y conforme a los requerimientos del interesado y/o usuario

Todas las solicitudes son presentadas de forma individual y por ventanilla única, una vez derivado el trámite al asistente de signos distintivos, verifica que este tenga el correspondiente pago para la extensión de la certificación y las referencias concretas de lo que desea certificar, tiene un plazo de 48 horas para la entrega de la certificación en ventanilla única.

Por, lo que previamente sacara un extracto de información de la base de datos con el detalle de antecedentes de la marca a ser objeto de certificación

Una vez cotejados los datos de la marca, el asistente de signos distintivos procede elaborar la certificación donde indique concretamente conforme requerimiento del interesado, una vez concluido pasara a verificación del Responsable de Signos Distintivos que a su vez pasa a Director de Propiedad Industrial para la firma correspondiente. Todo este proceso se hace en 48 horas impostermente.

h) Denegatorias

En el caso de que el Responsable de Signos Distintivos, observare que el signo distintivo no es registrable por incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 135 y 136 de la Decisión 486 o en su caso el signo distintivo no cumpla lo establecido en el Art. 134 de la misma norma comunitaria, procederá a elaborar las correspondientes Resoluciones Administrativas de denegación debidamente motivada.

i) Cancelación de Signo Distintivo

Es el proceso administrativo por el cual cualquier persona interesada busca acabar con el registro de signo distintivo por falta de uso de su titular o por el licenciario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El objetivo de este proceso es acabar con el registro de un signo distintivo para poder volverlo a registrar por otra persona interesada.

La demanda de Cancelación es presentada en la ventanilla única de la Dirección Propiedad Industrial, la misma que debe contar con:

- ☛ El escrito de cancelación donde se indique claramente los datos de la marca demandada, el titular y su domicilio, de ser el caso el domicilio del representante y la firma del interesado.
- ☛ El poder respectivo si es necesario (original o copia legalizada)
- ☛ La tasa por concepto de la demanda y notificación.

Una vez asignada la hoja de seguimiento por el sistema (SAT), la demanda es derivada al asistente de oposiciones, quien una vez recibida, debe adjuntar el memorial con el expediente de registro de la marca, este en el plazo de 48 horas deberá verificar si el memorial cumple con lo establecido.

Si la cancelación presentada tuviere algún defecto, el asistente procederá a elaborar el proyecto de decreto de observación, otorgándole al interesado un plazo para la subsanación, decreto que pasara al Responsable de Signos Distintivos para la verificación y posterior derivación para la firma del Director de Propiedad Industrial.

Una vez decretada la observación el Asistente de oposiciones entrega al oficial de diligencias el expediente para que proceda con la notificación conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo. Si no subsanare el interesado con lo requerido, se emitirá el acto administrativo correspondiente de no admisión a la cancelación y el archivo correspondiente de obrados.

Si la cancelación no tuviere observación o hubiese sido subsanada dentro del plazo legal, el asistente de oposiciones procederá a proyectar el decreto de admisión de la cancelación, pasando al Responsable de Signos Distintivos y derivada al Director de Propiedad Industrial para su firma.

Una vez admitida la cancelación, el Asistente de oposiciones entregara al oficial de diligencias los expedientes de oposición para que proceda a la notificación al titular de la marca registrada conforme con el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Una vez notificado el titular de la marca registrada, tiene un plazo para contestar a la cancelación y presentar la prueba que vea pertinente conforme con el Art. 170 de la Decisión 486.²⁶

Una vez dictado el Auto para resolución, por su turno y orden, pasa al proyectista para que elabore el proyecto de resolución de primera instancia que resuelve el proceso de cancelación por falta de uso de registro de la marca demandada en aplicación al Art. 170 de la Decisión 486.

Una vez firmada la Resolución Administrativa el asistente de oposiciones entregará al oficial de diligencias el expediente para que proceda con la notificación conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

j) Nulidad de Signo Distintivo

Es el proceso administrativo por el cual cualquier persona interesada busca dejar sin efecto el registro de signo distintivo por haberse concedido en contravención con el Art. 134 o 135 de la Decisión 486 o por haberlo obtenido por mala fe.²⁷

26 Decisión 486 CAN. Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

27 Decisión 486. CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio

El objetivo de este proceso es dejar sin efecto un registro otorgado por el SENAPI por vicios en su concesión.

La demanda de Nulidad es presentada en la ventanilla única de la Dirección Propiedad Industrial, la misma que debe contar con:

- ☛ El escrito de nulidad (absoluta o relativa) donde se indique claramente los datos de la marca demandada, el titular y su domicilio, de ser el caso el domicilio del representante y la firma del interesado.
- ☛ El poder respectivo si es necesario (original o copia legalizada)
- ☛ La tasa por concepto de la demanda y notificación.

Una vez asignada la hoja de seguimiento por el sistema (SAT), la demanda es derivada al asistente de oposiciones, quien una vez recibida, debe adjuntar el memorial con el expediente de registro de la marca, este en el plazo de 48 horas deberá verificar si el memorial cumple con lo establecido.

Si la nulidad presentada tuviere algún defecto, el asistente procederá a elaborar el proyecto de decreto de observación, otorgándole al interesado un plazo para la subsanación, decreto que pasara al Responsable de Signos Distintivos para la verificación y posterior derivación para la firma del Director de Propiedad Industrial.

de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Una vez decretada la observación el Asistente de oposiciones entrega al oficial de diligencias el expediente para que proceda con la notificación conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Si no subsanare el interesado con lo requerido, se emitirá el acto administrativo correspondiente de no admisión a la nulidad y el archivo correspondiente de obrados.

Si la nulidad no tuviere observación o hubiese sido subsanada dentro del plazo legal, el asistente de oposiciones procederá a proyectar el decreto de admisión de la nulidad, pasando al Responsable de Signos Distintivos y derivada al Director de Propiedad Industrial para su firma.

Una vez admitida la nulidad, el Asistente de oposiciones entregara al oficial de diligencias los expedientes de oposición para que proceda a la notificación al titular de la marca registrada conforme con el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Una vez notificado el titular de la marca registrada, tiene un plazo el cual puede ser prorrogable a pedido de parte conforme con lo señalado en el Art. 78 de la Decisión 486.²⁸

Una vez dictado el Auto para resolución, por su turno y orden, pasa al proyectista para que elabore el proyecto de resolución de primera instancia que resuelve el proceso de nulidad en aplicación al Art. 78 de la Decisión 486.

Una vez firmada la Resolución Administrativa el asistente de oposiciones entregara al oficial de diligencias el expediente para que proceda con la notificación conforme a lo establecido en el Art. 33 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

28 Decisión 486 CAN. **Artículo 78.-** La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN PARA BUSCAR POLÍTICAS SANCIONADORAS

2.2.1. FUNCIONARIO PÚBLICO

“La Constitución Política del Estado, el Estatuto del Funcionario Público y disposiciones legales de la mas diversa índole se ocupan de los deberes, obligaciones y prohibiciones que regulan la conducta de los funcionarios públicos.

Sin embargo el servidor público que acepto el desafío voluntario de desempeñar la función pública debe adecuar su conducta a criterios básicos de economía, eficiencia, transparencia, licitud y responsabilidad.

✓ Economía

Administración, manejo y disposición adecuada y razonable de los recursos confiados a los servidores públicos en razón de su jerarquía y calidad.

✓ Eficiencia

Optimización del trabajo encomendado por la sociedad a los servidores públicos bajo estrictos criterios, de control, supervisión, calidad, celeridad, oportunidad y resultados...”

✓ Eficacia

Obtención de resultados que deben reflejar los objetivos planteados previamente en el desempeño de la función pública...”

✓ Transparencia

Generar, transmitir, almacenar, procesar, preservar y permitir en todo momento el acceso a información útil, pertinente, oportuna, comprensible, confiable y verificable relativa tanto al desempeño funcionario como al desarrollo personal de los servidores públicos. Se halla estrechamente vinculado con el principio de publicidad de los actos y omisiones de los servidores públicos...”

✓ Licitud

Actos u omisiones de los servidores públicos basados en el cumplimiento estricto de la Ley, y el respeto de la ética, integridad y probidad funcionaria...”

✓ Responsabilidad

Adecuación de la conducta de los servidores públicos a los criterios anteriormente descritos.²⁹

Partiendo de una observación directa del proceso de registro de marcas, llego a la conclusión que la labor que desempeña el funcionario público es fundamental para asegurar una eficiente atención al usuario debiendo este mostrar características de diligencia, dentro de los procesos que le son designados. Manteniendo a su vez una actitud transparente en cuanto se refiere a la proceso de registro, capacidad y conocimiento de la normativa que le permita actuar en forma idónea y responsable, basando su trabajo en las solicitudes que cumplen con los requisitos que exige la Institución sin tener ningún prejuicio acerca de la persona que solicita el registro actuando de manera imparcial y sujetando su conducta a la normativa vigente, en este sentido si no fuera de esta manera el registro de marcas no ofrecería garantía, ni seguridad jurídica, y es por ello que también existe normativa referente a la conducta de los funcionarios públicos como la Ley SAFCO, y la ley de Anticorrupción implantada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

Se encuentra establecido dentro del Reglamento Interno del SENAPI que los actores del proceso de registro son el funcionario público y el usuario.

2.2.2. USUARIO

Este también es un actor fundamental en el proceso de registro el cual debe observar una conducta de cumplimiento de la normativa del registro de marcas, que en caso de ser observada su solicitud subsane todas las observaciones en los plazos establecidos.

Se habla en la actualidad de lo que vienen a ser las oposiciones temerarias las cuales tratan de dilatar el registro de una marca perjudicando de esta manera a aquellos que están tratando de registrar su actividad o producto, por otro lado también se habla de los cazadores de marcas, son sujetos que buscan echar mano de marcas conocidas que tienen un prestigio y que no han renovado su vigencia para adueñarse de estas a través de la solicitud de las mismas alegando

²⁹ CENCAP. Contraloría General de la República. Texto de Consulta. Evento: Responsabilidad por la Función Pública en las Municipalidades. Pág. 4-7.

que el titular de la marca no ejerce su derecho por no haber renovado la vigencia de su marca.

2.2.3. PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

No es desconocido que una gran parte de las marcas registradas en el SENAPI son extranjeras, cuyos titulares del derecho buscan proteger sus productos o actividades solicitando el registro correspondiente, se debe buscar en este sentido una inclusión de los pequeños y medianos productores para fortalecer la producción nacional, para que sus productos no solo sean reconocidos dentro de nuestras fronteras sino también internacionalmente el primer paso es el registro de sus marcas que no copien a las ya conocidas sino que sean originales ya sea como denominaciones de origen o como marcas colectivas, todo con la finalidad de fomentar la producción dentro de nuestro territorio y que de una vez se valore la calidad del producto nacional, el cual debe ser incentivado por el Estado ofreciendo seguridad jurídica en el registro de las marcas.

2.2.4. SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

La sociedad aunque no es directa actor dentro de este proceso también tiene que ver cuando participa como consumidora o vendedora de productos los cuales puede que sean falsificados. Los productos que son registrados envisten prestigio y calidad, que el comprador cree que obtiene cuando adquiere un producto, en este sentido se debe fortalecer la seguridad jurídica para aquellos productos que tienen un registro en la espera de que su derecho de exclusividad sea respetado y no sea mal empleado.

Entre las causas de posible perjuicio están el riesgo de confusión que crea un estado de incertidumbre en el público consumidor el cual ve menoscabado su derecho de libre elección de productos o servicios de su preferencia sin confundir uno por otro.

El riesgo de asociación se refiere al caso en que el consumidor supone erróneamente que los productos o servicios proceden de empresas legales o económicamente vinculadas o asociadas comercialmente de alguna manera, factores que condicionan su decisión de compra.

Un trato especial requieren aquellos productos o servicios en donde esta en juego la seguridad y salubridad pública, toda vez que el riesgo de confusión puede

generar situaciones de verdadero peligro colectivo, en estos casos los criterios de valoración deberán aplicarse de manera estricta.

La protección al consumidor puede asegurarse mediante leyes de propiedad intelectual ya que desempeña una función muy importante de protección al consumidor, teniendo en cuenta que tal protección no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida, objetivos con los que la protección al consumidor guarda directa relación.

CAPÍTULO III

PROYECTO DE COMPLEMENTACIÓN DE TIPO SANCIONATORIO A LA NORMATIVA EXISTENTE EN EL REGISTRO DE MARCAS

3.1. ANTECEDENTES

Si bien en el Derecho Nacional existe una protección a las marcas de fábrica con la Ley General Sobre Marcas y registros industriales y comerciales del 15 de enero de 1918, en virtud al principio de “*nullum crimen sine lege*”, las nuevas conductas pasibles de ser punibles no estaban encuadradas en las previsiones de la ley.

Para complementar y a manera de recordar, el concepto manejado por Muñoz Conde en su libro de la Teoría General del Delito nos dice que: “*Desde el punto de vista jurídico delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio nullum crimen sine lege que rige el moderno derecho penal...*”³⁰

“Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la categoría de delito si al mismo tiempo no es típico, es decir no corresponde a la descripción contenida en una norma penal.

De la amplia gama de comportamientos antijurídicos que se dan en la realidad, el legislador selecciona, conforme al principio de intervención mínima, aquellos mas intolerables y mas lesivos para los bienes jurídicos más importantes y los amenaza con una pena, describiéndolos en el supuesto de hecho de una norma penal, cumpliendo así además, las exigencias del principio de legalidad o de intervención legalizada.

Esto no quiere decir que el legislador tenga que describir con toda exactitud y hasta en sus más íntimos detalles los comportamientos que estime deban ser castigados como delito. Ello supondría una exasperación del principio de legalidad que, llevado hasta sus últimas consecuencias, desembocaría en un casuismo abrumador que de todos modos, siempre dejaría algún supuesto de hecho fuera de la descripción legal.

La diversidad de formas de aparición que adoptan los comportamientos delictivos impone la búsqueda de una imagen conceptual lo suficientemente abstracta

30 Muñoz Conde. Teoría General del Delito. Editorial TEMIS. Bogotá – Colombia. 1990. Pág. 2

como para poder englobar en ella todos aquellos comportamientos que tengan unas características esenciales comunes...”.³¹

En este sentido se plantea una complementación de tipo sancionatorio tendiente a ampliar las figuras delictivas y reprimir las infracciones con mayor severidad, es en este entendido que a partir del ingreso de la Organización Mundial del Comercio, se aprueban nuevas normas en materia o modificaciones a las existentes, con un énfasis particular en la ampliación de figuras delictivas contemplando los avances tecnológicos y el agravamiento de las penas respectivas.

Cabe advertir que en el capítulo X de la Ley de Marcas de 1918 referido a: DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES Y SU PENALIDAD, la falsificación, el uso y la imitación son castigados con multa de 100 a 500 bolivianos y con reclusión de tres meses a 1 año. Así mismo los que vendan marcas falsificadas con multa de 50 a 200 bolivianos y con reclusión de un mes a tres meses y que en casos de reincidencia se duplicarían las penas. Hablamos de 1918 ahora estas penas son consideradas leves.

Esta propuesta se constituirá en una complementación a las disposiciones de la ley de 1918, estableciendo dentro del Código Penal los Delitos Marcarios propiamente dichos, resaltando que para poder penalizar al autor de alguno de estos delitos previstos en la Ley se requiere que la víctima –Titular de la marca o representante con poder suficiente realice la correspondiente instancia ya que no son delitos perseguidos de oficio.

Si bien hay una normativa general, se debe complementar una normativa sancionadora. Hoy, el SENAPI es una entidad netamente conciliadora, cuando hay algún problema de registro de marcas.

Si está en un código penal, la sanción para el plagiador, el pirata y la gente que atenta contra los derechos reales de los propietarios de una propiedad intangible, de la propiedad intelectual, tienen que ser sancionados.

Eso implicará multas e incluso la misma cárcel para el infractor.

31 Muñoz Conde. Teoría General del Delito. Editorial Temis. Bogotá Colombia. 1990. Pág. 39-40.

3.2. OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Demandas Civiles - Indemnización de perjuicios – Juicio Civil

Demandas Penales - por comisión de delitos previstos en la ley

Ley General Sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de 1918 en su Art. 52 establece que no se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción, son los mismos que los determinados por el derecho común.

3.3. DEMANDAS CIVILES – MEDIDAS PRECAUTORIAS

Legislación Nacional

El Art. 50 de la Ley General Sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de 1918 las mercaderías o productos con marca falsificada, mulada o ilegítimamente empleada, serán decomisadas y vendidas previa destrucción de dichas marcas. Su producto después de cubiertas las costas e indemnizaciones a favor de la parte civil, se aplicara a fondos de instrucción de las municipalidades respectivas, así como a las multas establecidas por esta ley.

República Oriental del Uruguay

Partiendo de la experiencia de la República del Uruguay que en su Ley de Marcas 9956 se pueden iniciar diligencias preparatorias a futuras acciones, entre esta intimación judicial de cese de uso de la marca, la inspección judicial o la declaración de testigos y el consiguiente reclamo de daños y perjuicios.

Las Acciones que se pueden interponer por infracción de derechos marcarios, serian básicamente:

- a) La acción de cesación, que es obtener la orden del Juez del cese del uso indebido de una marca o cese de competencia desleal
- b) Daños y Perjuicios. El efecto de esta acción es lograr que se le impongan al transgresor el pago de los daños y perjuicios que comprenden el daño emergente y el lucro cesante.

3.4. DEMANDAS PENALES POR COMISIÓN DE DELITOS QUE PUEDEN SER PREVISTOS EN LA LEY

Los artículos propuestos en esta monografía serán tratados bajo la Ley de marcas de 1918 vigente en lo que respecta a la acción penal, tal vez planteando algunas modificaciones atendiendo a la descripción de los delitos que adecua la conducta al tipo penal propuesto y presentándolos bajo el Título de DELITOS MARCARIOS propiamente dichos en el Código Penal..

Al respecto la Ley General Sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de 1918 también establecen en su Art. 53 al 56, que la acción penal por los delitos se llevara ante tribunales ordinarios. Y que para que exista el delito no es necesario que la falsificación o imitación abarque todos los objetos que debían ser marcados, bastando la aplicación a un solo objeto.

La simple tentativa no es penada, pero da lugar a la destrucción de los instrumentos destinados exclusivamente para la falsificación y demás delitos y al pago de las costas y gastos ocasionados al dueño de la marca.

Que los que hayan vendido o tengan en venta mercaderías o productos con marcas usurpadas o falsificadas, quedaran exentos de pena pero no de confiscación si en el acto de ser requeridos dieren noticias completas y comprobadas por escrito al dueño de la marca legitima, agente representante o juzgado, sobre el nombre o dirección del fabricante o comerciante establecido que le vendió o procuro la mercadería, como la época en que comenzó su expendio, salvo el caso en que comprobare que vendía a sabiendas de la falsificación o usurpación.

Los procedimientos para la represión de falsificaciones e imitaciones también se encuentran en los artículos 57 al 62 sobre embargo de productos falsificados. Sin perjuicio de lo dispuesto podrán solicitar que se proceda a efectuar un inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentran con dichas marcas practicado por el Actuario del Juzgado o cualquier notario Público que el interesado indicare. Para que pueda ordenarse el embargo y el inventario se requerirá la previa presentación del certificado de registro de la marca.

3.5. DISPOSICIONES LEGALES (PROPUESTAS). INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DE ARTÍCULOS DE TIPO SANCIONATORIO.

3.5.1. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra los que pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que la interpretan y lo aplican”³²

LA FALSIFICACIÓN “Es el supuesto clásico de infracción marcaría...Es la reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca. En ciertos casos solo un experto puede diferenciar el producto genuino de la copia. El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando este sea la marca; en fin con todo ato que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto, pero no sobre otro objeto que luego se aplicara al mismo, ya que este es delito de uso”.³³

LA IMITACIÓN FRAUDULENTA “Se da cuando se copia una marca registrada de manera tal que provocar confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar confusión, el requisito básico es la confusión intencionalmente buscada...”

RELLENO “Un típico delito de uso se comete cuando un envase que lleva una marca ajena registrada es rellanada, o bien llenado con un producto propio y sin autorización del titular de la marca. Se lo llama relleno ya que por lo general se utilizan envases ya anteriormente usados. Puede tratarse también de envases originales no usados que se llenan con producto no original o no autorizado.

Se comete este delito no solo con envases de líquidos sino también con relación a envoltorios, sobres bolsa y sachets todo otro elemento con marca original que

32 Otamendi Jorge. Derecho de Marcas. 4ª Edición Buenos Aires. Abeledo Perrot. 2002. Pág. 231

33 O.C. Pág. 233

utilice un tercero para envolver o contener un producto ajeno al titular de la marca y sin su autorización".³⁴

VENTA "El delito de relleno lo comete también quien vende el producto en esas condiciones".³⁵

"La utilización de la palabra "comercialización" da la pauta de la amplitud del delito. Incluye todos aquellos actos mediante los cuales son entregados al comercio los mencionados elementos. Puede decirse que comercialización necesariamente se refiere a actos onerosos y que influyen los que son a título gratuito. Una interpretación de este tipo, excesivamente formalista es contraria al espíritu de la ley... Quien venda etiquetas u otros elementos con marcas en infracción no lo documentara ni la hará figurar como una operación lícita sobre la que pague impuestos y lleve registros.

Podrá así alegar que nada tuvo que ver en la operación. Difícilmente alegara que lo regalo, y si lo hace, atento a que todo acto de comercio se presume oneroso, su afirmación no será creíble aun cuando pudiera escapar de este inciso, sería considerado cómplice del delito, con lo que igualmente sería castigado".³⁶

TENENCIA "No es necesario sorprender al supuesto autor fabricando o imprimiendo la marca. El solo hecho de encontrar en su poder etiquetas sueltas o envases sirve como prueba irrefutable de su carácter de autor. Se ha sostenido que la "simple tenencia de etiquetas que solo pueden servir para un fin ilícito constituye el delito reprimido".³⁷

COMPETENCIA DESLEAL "En líneas generales, se trata de tutelar derechos que se ven afectados por el acto desleal, derechos que con mucha frecuencia son los derechos de exclusiva constitutivos de la propiedad industrial..., por tanto el monopolio el uso que se otorga al titular del derecho mediante el registro y uno de los actos más típicos de competencia desleal, según la doctrina y las legislaciones, es aquel que atenta o usurpa esta exclusividad, beneficiándose sin justo título e incurriendo de esta forma en una acción generalmente tipificada como delito...

34 O.C. Pág. 237

35 O.C. Pág. 244

36 Otamendi Jorge. Derecho de Marcas 4^{ta} Edición Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires.2002.

37 O.C. Pág. 235

Entre los casos más usuales de prácticas desleales en el mercado, se hallan los actos destinados a producir confusión o actos parasitarios...acto que da a entender directa o indirectamente que los artículos o actividades mercantiles de un industrial pertenecen a otro, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos o nombres, distintivos imitando etiquetas u otros medios usuales de actividad en la industria o el comercio... otro de los aspectos...

Se halla referido a la publicidad engañosa, ya que es muy frecuente que a través de la publicidad se señale que un producto o servicio se hallan amparados por una marca o patente extranjera o se usen indebidamente indicaciones de procedencia o denominaciones geográficas, como una manera de avalar la calidad del producto o servicio...

Por ultimo ...las violaciones del secreto empresarial, industrial o comercial, que forma parte de la esfera reservada de una empresa".³⁸

Los secretos empresariales se refieren generalmente a "todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo desea mantener ocultos".³⁹

3.5.2. DELITOS MARCARIOS

En primera instancia debemos hacer mención a que existen delitos tipificados en el código Penal referentes a la Falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas (Art. 103 Código Penal), y al Engaño en productos industriales (Art. 236 Código Penal). Ambas tienen que ver con la Propiedad Industrial aunque no están especificadas como delitos marcarios propiamente dichas y en su contenido tampoco refleja el hecho de tener que estar registradas como marcas en el organismo estatal responsable que viene a ser el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Como una propuesta que surge del presente trabajo de Monografía se establece que es necesario considerar la inclusión específica del tema de Delitos Marcarios dentro del Código Penal, presentando sanciones a infractores de los derechos que otorga el registro de una marca como ser el uso exclusivo de la misma y de esta manera proporcionar seguridad jurídica a los titulares del derecho.

38 Solares Gaité Ana María. La Propiedad Intelectual en Bolivia. Marco conceptual jurídico e institucional.2003.

39 Gómez Segade José Antonio. El secreto Industrial. Madrid Tecnos.1974.

Se describe en forma enunciativa no limitativa los siguientes delitos a manera de propuesta:

Art. (FABRICACIÓN, FALSIFICACIÓN Y ADULTERACIÓN INDEBIDA DE MARCA REGISTRADA) El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adultere o ejecute una marca registrada, correspondiente a otra persona, a denuncia de parte, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

Art. (ENGAÑO EN MARCA REGISTRADA) El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor puede confundirlos con productos cuyas marcas han sido registradas, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

Art. (ENGAÑO EN RELLENO DE PRODUCTOS) Los que rellenen con productos que no correspondan al producto legítimo enunciado en la marca que lleva el envase, o los que mezclen productos legítimos con otros extraños, a denuncia de parte, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

Art. (VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA FALSIFICADA) El que a sabiendas venda o ponga en venta o se preste a vender o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, a denuncia de parte, será sancionado con la confiscación de las mercaderías falsificadas, y en caso de comprobarse su complicidad será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES CRITICAS

El tema elegido para la elaboración de la presente monografía conduce a una reflexión sobre la aplicación de la normativa vigente del registro de marcas dentro del contexto nacional, el cual para ser más efectivo requiere de una complementación de tipo sancionatorio con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los titulares del derecho referido, que conduce también a ampliar el campo de acción del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a una prestación de servicio a usuarios nacionales que deben verse motivados a registrar sus propias marcas para ofrecer sus servicios o productos al público consumidor.

La presente monografía busca mejorar la aplicación de normas referidas al derecho marcario, área que es muy especializada y poco explotada en referencia a otros países miembros de la CAN.

Por otro lado también se hace una reflexión acerca de lo que viene a ser el fortalecimiento de la eficiencia del servidor público en la búsqueda de prestar un mejor servicio a los usuarios que es una tarea fundamental para el logro de los objetivos en el registro de marcas. Lamentablemente muchos de nosotros incluyendo mi persona hemos sufrido por la ineficiencia del sector público en cuanto al manejo de la documentación, por pérdida, extravío, olvido, traspapelado, lo cual ocasiona un perjuicio enorme en la prosecución de cualquier asunto de nuestro interés, donde no muchas veces se considera un principio de oportunidad. Esto se refleja en el incumplimiento de plazos establecidos, ocasionando molestia por parte de los usuarios que acuden a instituciones del Estado para realizar diferentes tramites.

4.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

A nivel legislativo:

En atención en primera instancia al tema elegido se desea promover un trato especializado en cuanto se refiere al registro de marcas, al concebir una complementación sancionadora que haga más eficaz el registro que se lleva a cabo en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de protección a la propiedad intelectual.

tual, dirigida a los sectores productivos nacionales con preeminencia buscando brindarles mayores beneficios exclusividad en el registro de marcas y seguridad jurídica.

Por otro lado acerca de las marcas de hecho se debería considerar su tratamiento dentro de la normativa vigente otorgándole de forma expresa cierto tipo de tutela jurídica, un valor a la marca usada no registrada, si bien es cierto que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual efectúa el registro de marcas protegiendo la titularidad del derecho.

Coexisten en forma indirecta lo que vienen a ser las marcas de hecho que se utiliza como tal sin haber sido registrada ante las autoridades competentes, tema que debe ser también contemplado dentro de la ley vigente, si tomamos en cuenta que en algún sentido la ley de marcas lo hace al permitir que la oposición al registro o al uso de una marca sea efectuada por quien detente un *interés legítimo*, entre los que esta la defensa de una marca de hecho.

A nivel académico:

Dentro del ámbito del Derecho como ciencia social del conocimiento y tomando en cuenta que en lo posible se debe tener un conocimiento académico integral se hace necesario la implementación de la materia de Derecho Marcario en el pensum de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.

Materia que es muy especializada la misma que cuenta con doctrina y la normativa a nivel internacional y de aplicación en los países miembros de la CAN y por supuesto también en nuestro país a través de el acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y de la normativa andina Decisión 486, que se refleja también en todo el contenido que una materia requiere desde la base doctrinal, la forma de aplicación de la normativa y busca aun trascender para ser más lógico y eficiente para proteger a los titulares del derecho marcario.

El Derecho Marcario es una materia especializada que abre nuevas oportunidades a los profesionales que ejercen el derecho, a través de convenios internacionales cuyo ente encargado es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, tomando como base el Derecho Administrativo pero a su vez existe normativa como La Ley de Marcas de 1918, entre otros.

Con la finalidad de proteger la propiedad intelectual en las áreas de Signos Distintivos, Derechos de Autor y Patentes de Invención, labor que debe ser reflejada y conocida dentro del ámbito académico y que merece un impulso para ser llevado adelante.

A nivel institucional:

Durante el desarrollo del trabajo dirigido se aprecian diferentes puntos a partir de la observación, uno de ellos es la necesidad de promover un adecuado manejo de los expedientes que refieren al registro de marcas para evitar dilaciones en el trámite que realizan los usuarios en los distintos procesos de registro que maneja el SENAPI esto con la finalidad de evitar la molestia por parte de los usuarios, quienes deben saber exactamente el estado en el que se encuentran, y si hay observaciones poder conocerlas oportunamente para poder subsanar las mismas.

Por otro lado se hace necesario mantener un correcto archivo de los expedientes para saber con certeza donde están ubicados físicamente y cuál es el estado en el que se encuentran, ayudara también organizarlos correlativamente y con un responsable a cargo, de igual manera se debería evitar que los expedientes se queden con los funcionarios mas del tiempo que se requiere para que estos emitan un decreto o la resolución correspondiente.

Se debe evitar que estos expedientes estén clasificados con nombres de funcionarios públicos.

En lo posible debería ofrecerse continuidad en el servicio que prestan los funcionarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual siempre tomando en cuenta su eficiencia y responsabilidad ante los desafíos que se plantean como una institución del Estado.

4.3. ÍNDICE DE NOMBRES , O DE CUADROS

A continuación se presenta un índice de nombres de algunos funcionarios públicos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual que ejercían sus funciones durante el desarrollo de Trabajo Dirigido.

Dirección General Ejecutiva
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Ex Directora General Ejecutiva	Dra. María del Rosario Salinas
Director General Ejecutivo (actual)	Dr. Mario Enrique Cors Ulloa
Secretaria General	Cecilia Loza

Dirección Propiedad Industrial

Directora de Propiedad Industrial	Dra. Thelma Oporto Cossio
Responsable de Signos Distintivos	Dra. Mónica Reyes Leñaño
Técnico de Modificaciones	Juan Roberto Carrasco Aguilar
Técnico de Oposiciones	Edwin Choque Aduviri
Técnico de Renovaciones	Virginia Layme
Técnico Certificaciones y Búsquedas	Giovanna L. Larrea
Asistente de signos distintivos	Roxana Cano
Elaboración Títulos	Adrián Ticona Aruquipa
Examinador	Vladimir Quisbert Cornejo
Examinador	Fernando Fernández Lozano
Técnico Proyectista	Miriam Arcani Bautista
Tecnico Proyectista	Marcelo Sanchez

Dirección Jurídica

Directora de Asuntos Jurídicos	Dra. Gabriela Murillo Zárate
--------------------------------	------------------------------

Dirección Administrativa Financiera

Ex Director Administrativo y Financiero	Lic. Hugo Apaza Poma
Director de Administración y Finanzas	Lic. Juan Pommier Benítez
Asistente Administrativo	Janina M. Pattzi
Asistente Administrativo	Alberto Valdéz Laguna

Oficina de Recursos Humanos

Ex Encargada de Recursos Humanos	Lic. Tania de Mercado
----------------------------------	-----------------------

4.4. APENDICES O ANEXOS

ANEXO I

Ley General sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de 15 de enero de 1918

Fuente: "GACETA OFICIAL DE BOLIVIA"

ANEXO II

Ley de Marcas 9956

Fuente: "Leyes REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.com"

ANEXO III

DS N ° 28152

Fuente: "COPIA DE LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA"

ANEXO IV

El Fraude Marcario y la Piratería: su enfoque desde la óptica penal aduanera

Fuente: "Héctor Guillermo Vidal Albarracín"

ANEXO V

INDICE DE REGISTROS : SOLICITADAS, REGISTRADAS Y PUBLICADAS GESTON 2007 AL 2010

Fuente: "SISTEMAS - SENAPI"

ANEXO VI

Fotos.- Aniversario XIII del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Fuente: Album Fotografico personal de Maria Rios A.

ANEXO VII

Tabla.- Principales tratados administrativos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Tablas.- a) Propiedad Industrial; b) Derechos de Autor y Derechos Conexos; c) Convenio Internacional para la Pretección de las Obtenciones Vegetales; d) Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Fuente: ALADI

Anexos

LEY DE 15 DE ENERO

MARCAS DE FÁBRICA— Ley general sobre marcas y registros industriales y comerciales.

JOSE GUTIERREZ GUERRA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

POR CUANTO el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley:

EL CONGRESO NACIONAL

DECRETA

LEY REGLAMENTARIA DE MARCAS

CAPITULO I

De las Marcas

Artículo 1o.— Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas.

Pueden usarse como marcas: los nombres y denominaciones bajo una forma distintiva, las palabras o títulos de fantasía, números y letras en dibujo especial o formando combinaciones, los marbetes, rótulos, emblemas, monogramas, cubiertas, franjas, timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas estampados y relieves, filigranas, viñetas, envases, recipientes, o cualquier otro signo típico análogo.

Artículo 2o.— No podrán usarse como marcas 1o.—Las letras palabras, nombres o distintivos del Estado, 2o.—Las armas escudos o banderas nacionales y extranjeras, salvo autorización especial; 3o.—Los términos y locuciones que hayan pasado al uso corriente y general, determinando un producto, con relación al mismo; 4o.—Los dibujos o expresiones inmorales u ofensivos a personas o instituciones; 5o.—Los retratos y nombres propios de las personas, sin su permiso o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; 6o.—La forma o el color usual de los productos; 7o.— Los signos, denominaciones, dibujos o demás enumerados en el artículo 1o., que no presentan carácter de novedad con relación al producto a distinguirse; 8o.—Las marcas que por el uso general se hayan incorporado al dominio público.

Artículo 3o.— Asimismo, no podrán usarse como marcas las que ofrezcan parecido con marcas anteriormente registradas, induciendo a confusión. Las simples variaciones de letras o detalles, conservando la semejanza del conjunto, quedan incluidas en esta prohibición.

CAPITULO II

De los propietarios de marcas y de su registro y extinción

Artículo 4°.— Todo individuo o sociedad que haya adoptado una marca, tendrá derecho a su empleo exclusivo, mediante el registro de la misma, en la forma establecida por la presente ley.

Artículo 5°.— Solamente los propietarios de marcas registradas o sus mandatarios, podrán oponerse o denunciar la nulidad de otro registro; perseguir las falsificaciones, etc., sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en los artículos 20 y 21.

Artículo 6°.— Los sindicatos o asociaciones gremiales, locales o nacionales, etc., pueden usar y registrar igualmente marcas especiales en beneficio de sus adherentes; debiendo agregarse siempre la marca individual de los mismos.

Artículo 7°.— Será obligatorio el registro de la marca para los productos químicos y farmacéuticos. En ella o en su marbete adherido conjuntamente, se consignará la fórmula de los componentes, cuando se trate de específicos medicinales.

Artículo 8o.— La propiedad exclusiva de una marca tan solo se adquiere con relación a los objetos para los que fué solicitada, conforme a lo establecido en el artículo 37.

Artículo 9o.— El registro de una marca le imparte la protección legal y demás derechos establecidos en la presente ley por el término de diez años, contados desde la fecha de la concesión.

Artículo 10.— En caso de colisión de derechos entre dos o más propietarios de marcas registradas, llevará primacía el que primero solicite su registro.

Artículo 11.— El derecho de propiedad de una marca, se extingue:

1o.—A solicitud del interesado; 2o.—Cuando ha transcurrido el plazo de ley sin haberse efectuado la renovación; 3o.—Cuando se declara por la autoridad competente la nulidad del registro de una marca; 4o.—Cuando la marca contenga falsas designaciones con relación a la naturaleza del artículo, al lugar o país en que haya sido fabricado o expandido y a medallas, diplomas, recompensas distinciones honoríficas concedidas en exposiciones o concursos.

CAPITULO III

Formalidades para el registro de marcas

Artículo 12 .— Todo el que necesitare obtener el registro de una marca, deberá presentarse al Jefe de la Oficina de propiedad industrial, acompañando:

1°.— Una solicitud en papel sellado, por sí o por medio de un representante legal con poder suficiente, expresando el domicilio de la fábrica, industria o comercio, cuya marca se pretende registrar.

2º.— Seis ejemplares del marbete o etiqueta original, que emplea como marca el interesado o seis facsímiles de la misma.

3º.— Un Cliché cuyo tamaño no puede pasar de diez centímetros de largo, por ocho de ancho, y veinticuatro milímetros de alto.

4º.— Una descripción por duplicado de la marca, en lengua castellana en la que se indicarán los productos o mercaderías a que se aplica y el número de la clase, en conformidad a la nomenclatura consignada en el artículo 37.

5º.— Autorización correspondiente en los casos del artículo 2º, inciso 5º.

6º.— Tratándose de marcas colectivas, deberá acompañarse certificado que constate la existencia legal de la asociación o sindicato.

Artículo 13.— Presentada la solicitud en la forma y condiciones expresadas en el artículo anterior, el Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial, levantará al pie una breve acta, anotando el día y la hora en que fué presentada. Se otorgará un recibo o certificado de presentación, a solicitud verbal del interesado

Artículo 14.— En la Revista de Propiedad Industrial, que correrá a cargo de aquella oficina, o en su defecto, en el Boletín Departamental, se publicará por tres veces, de diez en diez días, la solicitud de registro, con su nota de presentación; cliché de la marca, y el número de la clase a que corresponden las mercaderías protegidas por ella.

Artículo 15.— Pasados cincuenta días desde la primera publicación sin que se hubiese formalizado oposición alguna, y llenados que sean los requisitos señalados por la presente ley, el Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial, dictará resolución asentando o negando el Registro; en el primer caso, expedirá el Certificado del Registro de la marca.

Artículo 16.— El certificado consistirá en un breve extracto que incluya el nombre, profesión domicilio del solicitante; designación de la marca y clase a que se aplica; fecha de la presentación y del decreto que acuerda el registro. Se le agregará el duplicado de la descripción de la marca mencionada en el inciso 4º. del artículo 12.

Artículo 17.— Las resoluciones del Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial, serán apeladas ante el Ministro de Industria.

CAPITULO IV

De la renovación del registro

Artículo 18.— El propietario de una marca deberá renovar cada diez años el registro de la misma, para seguir disfrutando los derechos legales respectivos. Para obtener esta renovación, podrán utilizarse los documentos antes presentados, y se otorgará el nuevo registro sin necesidad de las publicaciones ni demás requisitos establecidos para el primero, y con solo la obligación de satisfacer nuevos derechos, conforme al artículo 30.

Artículo 19.— La renovación de una marca se solicitará dentro de los tres meses anteriores al fenecimiento del primer registro. Cumplidos los diez años señalados en el artículo 9o. y en el caducará de pleno derecho.

CAPITULO V

De las oposiciones, nulidades y jurisdicción

Artículo 20.— El Ministerio Público, o cualquier persona, tenga o no marca registrada, podrá formalizar oposición al registro de una marca que estuviere comprendida dentro de las prohibiciones del artículo 2o., así como impedir la nulidad de dicho registro. Los interesados que tuviesen marea anteriormente registrada, podrán también oponerse a la petición de un registro o solicitar la nulidad del ya concedido, en los casos del artículo 3o.

En uno y otro caso, estas acciones se deducirán en los términos establecidos por esta ley.

Artículo 21.— El propietario de una marca registrada, podrá oponerse a la concesión de un nuevo registro que lesione sus derechos, dentro del término de cincuenta días desde la primera publicación o pedir su nulidad, dentro de los seis meses de la fecha de concesión.

Artículo 22.— Las nulidades que se reclamaren fuera del plazo fijado en el artículo anterior, tendrán que demandarse ante el juez de Partido dentro del año siguiente.

Artículo 23.— El derecho de propiedad de una marca se consolida a los 18 meses, quedando prescrita la acción de nulidad, en este mismo tiempo.

Artículo 24.— Tratándose del uso anterior de una marca, sólo se aceptará la prueba literal.

Artículo 25.— El jefe de la Oficina de Propiedad Industrial resolverá en primera instancia sobre las oposiciones y reclamaciones de nulidad, con apelación ante el Ministro de Industria.

CAPITULO VI

De las transferencias

Artículo 26.— La propiedad de la marca pasa a los herederos y puede ser transferida por contrato o disposición de última voluntad.

Artículo 27.— La cesión o venta del establecimiento comprende la de las marcas, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene derecho de servirse de ellas aunque sean nominales, de la misma manera que le hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Artículo 28.—Las transferencias deberán hacerse inscribir en la Oficina de Propiedad Industrial, y para que puedan surtir efectos contra terceros.

Artículo 29.—Se expedirá un certificado de la marca en favor del transferido, en formulario de papel sellado respectivo.

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

CAPITULO VII

De los derechos y del papel sellado

Artículo 30.—Por una marca registrada con relación a una sola clase de mercaderías, se abonará en el Tesoro Nacional el derecho fijo de treinta bolivianos. Queda derogado el impuesto anual de cinco bolivianos, establecido por ley de 25 de noviembre de 1893.

Artículo 31.—Por cada clase adicional de mercaderías que proteja la marca, se abonará un derecho adicional de cinco bolivianos.

Artículo 32.— Por las marcas colectivas se abonará el impuesto único de sesenta bolivianos, aun cuando ellas comprendan varias o todas las clases del artículo 37. Lo propio tendrá lugar respecto de las marcas de comercio que cubran más de seis clases.

Artículo 33.— Los certificados de registro y renovación, se entenderán en formularios especiales de papel sellado de cinco bolivianos.

Artículo 34.— Los certificados de transferencia se extenderán en formularios de valor de diez bolivianos.

Artículo 35.— Las copias legalizadas de los certificados anteriores se extenderán en papel sellado común del valor de un boliviano.

Artículo 36.— Por cada publicación del cliché de una marca e indicaciones relativas, según el artículo 14, se abonará dos bolivianos.

Por la de un nombre comercial o industrial, enseña, etc., se pagará un boliviano en cada vez.

Artículo 37.— Para los electos de los artículos 8o. y 12, cada marca solo puede aplicarse a los productos consignados en cualesquiera de las categorías de la siguiente nomenclatura:

I.—Animales vivos. Especie caballar. Especie bovina. Especie ovina. Especie cabrina. Especie porcina. Aves. Otros animales vivos.

II.—Sustancias alimenticias. Carne fresca o preparada. Grasas comestibles. Margarina.

Mantequilla. Leche natural o conservada. Queso de toda clase. Caviar. Peces, crustáceos y moluscos. Miel de abeja, caña y palma. Trigo. Centeno. Cebada. Avena. Maíz. Harina de cereales. Arroz en grano. Malta. Pastas alimenticias. Legumbres. Patatas y tubérculos y sus harinas. Frutas. Café. Cacao y Chocolate. Té. Azúcar. Especería. Aceite alimenticio. Sal. Otros artículos alimenticios de origen animal o vegetal.

III.—Vinos. Cerveza. Alcoholes. Aguardientes. Aguas minerales.

IV.—Materias primas y simplemente preparadas. Cueros. Marfil, carey y nácar. Abonos naturales y artificiales. Plumas de aves. Plantas vivas y flores naturales. Pastos y forrajes. Coca. Quina, Granos y semillas. Goma elástica. Caucho. Tabaco en hojas, Maderas de construcción y ebanistería. Carbón de madera. Cobre y su barrilla. Estaño y su barrilla. Tungsteno (Wolfram) y su barrilla. Plomo. Hierro. Zinc. Aluminio. Plata. Oro. Mármol y alabastro. Otras piedras. Aceites minerales. Cal. Cemento, Azufres. Lana. Seda. Algodón. Yute. Cáñamo. Lino. Ramio.

V.—Almidones. Jabones. Bujías y velas. Perfumería y cosméticos. Colores, tinturas y barnices. Productos químicos.

VI.— Medicamentos compuestos.

VII.—Cigarros y cigarrillos. Otros tabacos.

VIII.—Peletería manufacturada. Calzado. Guantes. Artículos de viaje.

IX.—Hilados de lana, seda, algodón, etc. Tejidos de todas clases. Bordados, encajes, pasamanería. Botonería.

X.—Sombreros de toda especie. Lencería. Vestidos y adornos manufacturados.

XI.—Mueblería en general.

XII.—Papeles y cartones. Libros impresos. Música impresa. Otros artículos de artes gráficas.

XIII.—Artefactos en mármol, yeso, cemento y piedra. Tejas, ladrillos, mosaicos, tubería. Porcelana y loza. Otras obras de alfarería. Vidrios. Cristalería.

XIV.— Artículos de hierro manufacturado. Id. de aluminio, cobre, bronce, níquel, plomo, zinc.

XV.— Joyería, orfebrería y artículos similares en metales preciosos. Joyería falsa.

XVI.— Locomotoras. Máquinas y aparatos eléctricos. Máquinas a vapor. Máquinas para tejer, prensar, imprimir, cardar, planchar, bordar, hilar y otras máquinas aplicadas a la industria. Máquinas para minería. Máquinas para escribir. Máquinas de coser. Máquinas para fábricas de azúcar, destilerías y cervecerías Máquinas para la agricultura. Herramientas para

artesanos. Útiles de escritorio.

XVII.—Coches, automóviles, velocípedos, motocicletas, Lanchas y otras embarcaciones y sus accesorios.

XVIII.— Instrumentos de música. Aparatos científicos. Relojería y accesorios.

XIX.— Armas y municiones. Rifles. Escopetas. Amas blancas. Pólvora y explosivos.

XX.— Juegos y juguetes. Objetos de arte.

CAPITULO IX

De los nombres y razones industriales y comerciales: de los rótulos, enseñas, etc.

Artículo 38.— El nombre de comerciante o productor, el de la razón social, el de las sociedades anónimas, el de la muestra, designación o enseña de una casa o establecimiento que negocia en artículos o productos determinados, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

Artículo 39.— El que quiera ejercer una industria, comercio o ramo ya explotado por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, adoptará una modificación que haga ese nombre o esa designación sea visiblemente distinta a la que usare la casa o establecimiento preexistente.

Artículo 40.— Si el damnificado por el uso de un nombre no reclamase en el término de un año desde el día en que se empezó a usar notoriamente por otro, perderá su acción a toda reclamación.

Artículo 41.— Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que lleven, como cualquier particular, y están sujetos a las mismas limitaciones.

Artículo 42.— El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve o con la explotación del ramo a que estuviere destinado.

Artículo 43.— No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley.

Sin embargo, se lo podrá inscribir, para fines de los artículos 44, 45 y 46 en un libro especial que se abrirá al efecto, por orden numérico, indicándose el nombre denominación o enseña, su aplicación, el domicilio del dueño y ubicación del establecimiento, día y hora de presentación.

Estos mismos datos se publicarán por tres veces consecutivas en la Revista de Propiedad Industrial o Boletín Departamental.

Artículo 44.— El dueño de nombre, razón social, enseña o de nominación de casa,

empresa o establecimiento, tendrá acción civil para hacer cesar la usurpación o imitación y exigir los daños y perjuicios, que con ella se le ocasionen.

Artículo 45.— También tendrán acción penal contra el infractor en caso de dolo. Este se presumirá cuando el nombre, enseña o denominación estuviesen registrados y publicados en la forma del artículo 43, sin perjuicio de la prueba en contrario.

Artículo 46.— Los infractores en tal caso, sufrirán la pena de uno a tres meses de reclusión y una multa de 50 a 200 bolivianos.

CAPITULO X

De las falsificaciones e imitaciones y su penalidad

Artículo 47.— Serán castigados con la multa de cien a quinientos bolivianos y la pena de reclusión de tres meses a un año:

- 1o— Los que falsifiquen una marca.
- 2o— Los que usen marcas falsificadas.
- 3o— Los que imiten fraudulentamente una marca.
- 4o— Los que pongan sobre sus productos o mercaderías

Artículo 48.—Serán castigados con una multa de cincuenta a doscientos bolivianos y con uno a tres meses de reclusión:

1o— Los que vendan, pongan en venta o se presenten a vender marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas y los que vendan marcas auténticas sin el consentimiento de su propietario.

2o— Los que vendan o presten a vender o a circular artículos espúreos con marca falsificada o fraudulentamente imitada con marcas auténticas.

3o— Todos aquellos que pongan o hagan poner en la marca de una mercadería o producto una enunciación o cualquier designación falsa con relación sea a la naturaleza, calidad, cantidad peso o medida, o al lugar o país en el cual haya sido fabricado o expendido, o a medallas, diplomas, menciones, recompensas o distinciones honoríficas concedidas en exposiciones o concursos, sin perjuicio de extinguirse su derecho conforme al inciso 4o. del artículo 11.

4o— Los que vendan, pongan en venta o se presten a vender productos o mercaderías con cualesquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.

Artículo 49.— En los casos de reincidencia, se duplicarán las penas impuestas por los artículos 47 y 48.

Artículo 50— Las mercaderías o productos con marca falsificada, mulada o ilegítimamente empleada, que se encontrasen en poder del culpable, sus cómplices o agentes, serán decomisados y vendidos previa destrucción de dichas marcas. Su producto, después de cubiertas las costas e indemnizaciones en favor de la parte civil, se aplicará a fondos de instrucción de las municipalidades respectivas; así como las multas establecidas por esta ley.

Se destruirán igualmente los instrumentos destinados especialmente a la ejecución de estos delitos.

Artículo 51 .— También se destruirán las marcas con indicaciones engañosas a que se refiere el inciso 3o. del artículo 48.

Artículo 52 .— No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción, son los mismos que los determinados por el derecho común.

Artículo 53.— La acción penal por los delitos comprendidos en los artículos 45 ,47 y 48 se llevará ante los tribunales ordinarios.

Artículo 54.— Para que haya delito no es necesario que la falsificación o imitación abarque todos los objetos que debían ser marcados, bastando la aplicación a un solo objeto.

Artículo 55.— La simple tentativa no será penada; pero dará lugar a la destrucción de los instrumentos destinados exclusivamente para la falsificación y demás delitos, y al pago de las costas y gastos ocasionados al dueño de la marca.

Artículo 56. — Los que hayan vendido o tengan en venta mercaderías o productos con marcas usurpadas o falsificadas, quedaran exentos de pena (pero no de confiscación), si en el acto de ser requeridos dieron noticias completas y comprobadas por escrito al dueño de la marea legítima, agente representante o al juzgado, sobre el nombre y la dirección del fabricante o comerciante establecido que le vendió o procuró la mercadería, como la época en que comenzó su expendio, salvo el caso de que se comprobare que vendía a sabiendas de la falsificación o usurpación.

CAPITULO XI

Procedimientos para la represión de falsificaciones e imitaciones, etc.

Artículo 57.— Todo industrial o comerciante que tuviese conocimiento de que se encuentran en Aduana. Correo o negocio particular, marcas suyas, falsificadas o fraudulentamente imitadas, o productos falsificados o imitados fraudulentamente, en perjuicio de sus derechos e intereses, podrá pedir el embargo de dichos objetos y el Juez lo ordenará bajo las responsabilidades del peticionario y con las cauciones necesarias para el caso en que

el embargo se hubiese pedido sin derecho. Será facultativo al juez dispensar las cauciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

Artículo 58.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas o imitadas, podrán solicitar, bajo su responsabilidad, ante los jueces competentes, que se proceda a practicar un inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentran con dichas marcas, en una casa de comercio u en otro sitio. Dicho inventario será practicado por el Actuario del Juzgado o cualquier Notario Público que el interesado indicare, levantando acta en que se hará la descripción detallada de las mercaderías o productos, y que será firmada por el solicitante, si asistiere, por el Actuario o Notario en su caso, y por el dueño del negocio o depósito, o dos testigos en su defecto.

Artículo 59.—Cuando hubieren de practicarse simultáneamente varios inventario en diversos lugares, el Juez podrá comisionar para el efecto a cualquier Juez Parroquial o Comisario de Policía, a petición del solicitante, y en todos los casos disponer, si lo creyere necesario, que acompañe al Actuario o reemplazante, un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

Artículo 60.—Si en el acto del inventario se dieren las explicaciones prevenidas en el artículo 56, se consignarán estas en el acta.

Artículo 61.—Para que pueda ordenarse el embargo y el inventario de que tratan los artículos anteriores, se requerirá la previa presentación del certificado de registro de marca.

Artículo 62.—Transcurridos quince días después de practicado el embargo, quedará este sin efecto si el dueño de la marca no dedujere la acción correspondiente, salvo el caso de que no fuere conocido el nombre o domicilio del delincuente, en el que podrá pedirse la destrucción de las marcas en las condiciones de los artículos 50 y 51, previa comprobación de su legitimidad, quedando a salvo la acción del propietario de la marca contra el culpable durante tres años después de que se hubiere resuelto la destrucción.

CAPITULO XII

De la Oficina de Propiedad Industrial

Artículo 63.—Corresponde a la Oficina de Propiedad Industrial, anexa al Ministerio de Industria, la tramitación y concesión del registro de marcas y demás funciones acordadas por esta ley.

Artículo 64.— Se llevará un libro de inscripción por orden numérico de los certificados de las marcas registradas, con adjunción de la marca; otro de las transferidas, y otra para los nombres y enseñas.

Artículo 65.— Dicha oficina centralizará los expedientes y demás documentos relativos a las marcas de fábrica anteriormente registradas y los ordenará debida y metódicamente, para facilitar su consulta.

Formará un índice por orden alfabético de marcas y de propietarios, clasificándolos, además, por categorías, de conformidad al artículo 37.

CAPITULO XIII

Disposiciones transitorias

Artículo 66.— Las marcas registradas anteriormente, quedarán en vigencia por un término de diez años a partir de la fecha de concesión, mediante el pago del impuesto fiscal respectivo. Aquellas sobre las que se haya satisfecho por adelantado dicho impuesto, seguirán en vigencia por todo el tiempo cubierto por dichos pagos, no debiendo aceptarse nuevos adelantos desde la promulgación de esta ley.

Pasados dichos términos, deberá efectuarse la renovación del registro para mantener los derechos legales.

Artículo 67.— Los expedientes en tramitación, podrán terminarse con arreglo al antiguo reglamento o acogerse a las disposiciones de la presente ley reglamentaria.

Artículo 68.— Esta ley principiará a regir, a los tres meses de su promulgación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Sala de sesiones del Congreso Nacional.

La Paz, 8 de enero de 1918.

ISMAEL VASQUEZ. — J. L. TEJADA S. — Ad. Trigo Achá, Sanador Secretario—
Demetrio S. Mallo, Diputado Secretario — Ricardo Bustamante U., Diputado Secretario.

POR TANTO la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de enero de 1918
años

JOSE GUTIERREZ GUERRA — Julio A. Gutiérrez.

Ley 9.956

MARCAS DE FABRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA

SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL REGISTRO, SE DETERMINAN PENALIDADES A LOS INFRACTORES Y SE INSTITUYE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO I

Artículo 1º.

Podrán usarse como marcas las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas, bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial formando combinación, los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícolas, extractiva, forestal y ganadera.

Artículo 2º.

No serán considerados como marcas:

1. La bandera y escudo nacionales, las letras, palabras, nombres, escudos o distintivos que usen o deban usar el Estado o las Municipalidades y los emblemas destinados a la Cruz Roja.
2. La forma que se dé a los productos o envases cuando ella implique alguna utilidad o conveniencia para el género de comercio o de industria a que se aplique.
3. El color de los productos y el de los envases. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envase.
4. Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos.
5. Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase, género o especie a que pertenecen.
6. Los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad y especialidad.
7. Los dibujos o expresiones contrario a la moral.
8. Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas y objetos dignos de respeto y consideración.
9. Los nombres o retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de

quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, el de pila seguido del patronímico y los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos dos.

10. El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.
11. Las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que usen o deban usar los "Estados extranjeros", siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del estado interesado.
12. Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados.
13. Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal.

Artículo 3º.

La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre productos, corresponderá al comerciante o industrial que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.

Artículo 4º.

La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada.

Artículo 5º.

El uso de la marca es facultativo; sin embargo podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por ley.

Artículo 6º.

La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por contrato o por disposiciones de última voluntad.

Artículo 7º.

La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que le hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Artículo 8º.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca, podrá hacerse por instrumento público o privado; pero para que surta efectos contra terceros deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial justificando, el adquirente, su calidad de comerciante o industrial.

En el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para el cedente, la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro.

Artículo 9º.

El registro de la marca, de acuerdo con el artículo 18, establece la presunción legal de que el comerciante o industrial a cuyo nombre se verificó la inscripción es el propietario de ella.

Transcurridos dos años a contar desde la fecha del registro y estando resueltas a favor del registrador las acciones que eventualmente se hubieran intentado sobre nulidad de la inscripción, la marca inscrita en el registro no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en razón de similitud o uso anterior.

Artículo 10.

Cualquier interesado y la Dirección de la Propiedad Industrial podrán oponerse por las causales del artículo 2º al registro que se intentara, o gestionar la anulación de las inscripciones que se hubieran efectuado. La anulación podrá pedirse en cualquier tiempo.

Además, los propietarios de marcas nacionales o extranjeras en uso en el país, pero no registradas, o que, habiéndolo sido no se hubiera renovado el registro de ellas, así como los propietarios de marcas registradas podrán oponerse al registro que se intentara de marcas idénticas o semejantes a las suyas o gestionar la anulación de las inscripciones si se hubieran efectuado.

Tanto al deducirse el recurso de oposición como el de anulación, habrán de acompañarse las pruebas respectivas, y, no siendo esto posible, se expresará la causa que lo impide y cuál es la prueba que se ofrece presentar.

Cuando la oposición o anulación se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en que dicha marca ha permanecido registrada.

El recurso de oposición al registro deberá ser deducido dentro del término fijado en el artículo 18 y el de anulación, cuando se funde en uso anterior, dentro de los dos años contados desde el día de la inscripción de la marca cuya anulación se solicita.

El recurso de anulación no suspende el uso ni tampoco las acciones que corresponden a la marca registrada.

El recurso de oposición excluye al posterior de anulación por la misma causal.

La anterioridad de uso deberá ser normal y no podrá aducirse cuando la marca en uso viola las disposiciones del artículo 2º cuando él sólo se hubiere verificado simultáneamente con la permanencia en el registro de la marca atacada.

Declarada la prelación de la marca que dió mérito a la acción si no estuviere inscrita el opositor deberá solicitar dentro de los treinta días, el registro de la misma cumpliendo con todos los requisitos exigidos en esta ley. La omisión en presentar esa solicitud será causal suficiente para deducir los recursos establecidos en el artículo 13.

Artículo 11.

La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente prorrogable por períodos iguales, a pedido escrito del propietario y previo pago de la tasa establecida en el artículo 23. Recibida la solicitud si fuera presentada en forma y acompañada del certificado de inscripción, se concederá la renovación, anotándose en el certificado y en el registro.

La renovación deberá solicitarse antes de vencer el registro o dentro de los ciento veinte días subsiguientes a dicho vencimiento, pero, en este último caso se concederá si no existieran marcas semejantes registradas o en trámite de registro. La renovación de una marca significa la renuncia con respecto a las clases o productos comprendidos en el registro anterior, que no hubieran sido reivindicados.

Artículo 12.

El registro de las marcas caduca:

1. Por extinción del término acordado en el artículo anterior, salvo el caso de renovación.
2. Por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección de la Propiedad Industrial, y
3. Por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente.

Artículo 13.

Contra toda resolución administrativa, que se cumplirá provisoriamente, concediendo, denegando o cancelando un registro, habrá recurso de reposición, por una sola vez que deberá deducirse dentro de los treinta días de dictada la resolución.

Una vez agotada la vía administrativa, podrá entablarse la acción judicial que corresponda, dentro de los sesenta días.

Los procedimientos administrativos interrumpen la prescripción de dos años establecida en el artículo 10.

CAPITULO II

Formalidades para obtener el registro de las marcas

Artículo 14.

Todo el que desee obtener el registro de una marca de fábrica, comercio o agricultura, deberá solicitarla, del Ministerio de Industrias y Trabajo, justificando que ejerce el comercio o la industria. Bastará en todo caso, para comprobarlo la presentación de la patente de giro.

Para el registro de las marcas extranjeras se exigirá la presentación del certificado de inscripción en el país de origen. Los propietarios de ellas o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro.

Artículo 15.

La solicitud para obtener el registro de una marca deberá, además, ser acompañada:

- A. Del número de ejemplares de la marca y en la forma que lo exija el decreto reglamentario.
- B. De dos descripciones en papel sellado y una en papel simple, de los signos emblemas o grabados que constituyan la marca, debiendo indicarse el número de la clase o clases que cubrirá, de acuerdo con la nomenclatura que adopte el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley.
- C. Del recibo en que conste haberse depositado en Tesorería General el importe del derecho establecido.
- D. De un poder o carta-poder certificado por escribano si se actuara por apoderado. Si la carta-poder procede del extranjero deberá traer legalizada la firma del otorgante, de cuya autenticidad podrá dar fe el cónsul del Uruguay de la residencia de aquél.

Artículo 16.

Las solicitudes que se presentaren se harán constar en un libro por medio de un

acta breve que exprese en resumen, su contenido y la fecha y hora de la presentación.

Artículo 17.

Labrada el acta a que se refiere el artículo anterior, se procederá por los interesados, dentro del término perentorio de 10 días, a publicar un extracto de la solicitud con indicación de la fecha de la presentación, nombre del interesado, grabado de la marca y artículo o artículos que cubrirán. La publicación se hará por diez días consecutivos en el "Diario Oficial".

Artículo 18.

Si vencido el término de veinte días, contados de la última publicación prescripta por el artículo anterior, nadie se hubiera presentado oponiéndose a la concesión y no se hubiere otorgado antes a terceros marcas iguales o semejantes en las condiciones expresadas en los artículos 3º y 4º, ni tampoco existieran solicitudes en trámite en esas condiciones, se registrará, por la Dirección de la Propiedad industrial, la solicitada si no contraviene a lo dispuesto en el artículo 2º, expidiéndose el certificado correspondiente.

Si hubiere oposición de particular o de las autoridades, se elevará el expediente al Ministerio de Industrias y Trabajo para resolución, recaída la cual, volverá a dicha Dirección, a sus efectos.

Artículo 19.

El certificado de registro será expedido por la Dirección de la Propiedad industrial con la firma del Director, acompañado de un duplicado de la descripción.

Artículo 20.

En los casos en que se denegara la inscripción de la marca, se devolverá al interesado el derecho cobrado sólo cuando la denegatoria se fundamente en la existencia de una marca confundible.

Artículo 21.

Las resoluciones judiciales, basadas en autoridad de cosa juzgada, serán notificadas de oficio al Ministerio, remitiéndosele testimonio de dichas resoluciones.

Artículo 22.

El Registro de Marcas es público.

Artículo 23.

Los derechos a cobrarse -sin perjuicio de los sellados y timbres correspondientes, que también son de cuenta del interesado- son:

Por registro primario y por cada	\$
clase de nomenclatura	10.00

Por registro primario de una marca idéntica o semejante a otra caducada por expiración del plazo de diez años, solicitado por el dueño de ésta, dentro de los dos años subsiguientes a la fecha de caducidad y por cada clase de la	\$
nomenclatura	25.00

Por renovación de registro y por	\$
----------------------------------	----

cada clase de la nomenclatura	25.00
Por inscripción de transferencia y por cada clase de la nomenclatura	\$ 10.00
Por anotación de cambio de nombre del propietario de la marca	\$ 5.00
Por testimonio de certificado, por hoja escrita	\$ 2.00

CAPITULO III

De los nombres de fábrica y comercio y de agricultura

Artículo 24.

El nombre del comerciante o industrial, o el de la razón social o el título, rótulo o designación de una casa o establecimiento que negocie el artículos determinados, constituyen una propiedad industrial, para los efectos de esta ley.

Artículo 25.

Si un comerciante o industrial quisiera ejercer una industria ya explotada por otras persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto del que usare la casa preexistente.

Artículo 26.

Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica o de comercio, o industria de la tierra, no reclamase en el término de dos años desde el día en que se empezó a usar por otro, perderá su acción a todo reclamo.

Artículo 27.

El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, terminará con la casa de comercio que lo lleve o con la explotación del ramo de industria a que se refiera.

Artículo 28.

No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

CAPITULO IV

Disposiciones penales

Sección I

Artículo 29.

El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adultere o ejecute una inscripta en el Registro, correspondiente a otra persona, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de doce a quince meses.

Artículo 30.

El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor puede confundirlos con productos cuyas marcas han sido registradas, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses.

Artículo 31.

Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, o los que rellenen con productos que no correspondan al producto legítimo enunciado en la

marca que lleva el envase. o los que mezclen productos legítimos con otros extraños o espurios serán castigados, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses.

Artículo 32.

El que a sabiendas venda o ponga en venta o se preste a vender o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de seis a nueve meses.

Artículo 33.

Los que contra la voluntad del legítimo propietario, usen o pongan en venta marcas auténticas, serán castigados, a denuncia de parte con multa de cien a doscientos pesos.

Artículo 34.

Los que vendan o pongan en venta mercaderías con marca usurpada o falsificada están obligados a dar al comerciante o fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y la dirección del que haya vendido o procurado la mercancía, así como la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

Artículo 35.

Las mercaderías con marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán decomisadas y vendidas y su producido después de pagadas las costas e indemnizaciones establecidas por esta ley, se adjudicará a beneficio de las escuelas públicas del Departamento donde se hiciese el decomiso.

Artículo 36.

Las marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán inutilizadas así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación.

Artículo 37.

Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicio contra los autores y cooperadores del fraude. Las sentencias de condenación serán publicadas a costas del contraventor.

Artículo 38.

No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contados desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Artículo 39.

Las disposiciones contenidas en los artículos del presente capítulo serán aplicables a los que hicieren uso sin derecho de los nombres de un comerciante, industrial o de una razón social, de la muestra, o de la designación de una casa de comercio o fábrica, según lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la presente ley.

Sección II

Artículo 40.

Todo propietario de una marca de fábrica, de comercio o de agricultura, a cuyo conocimiento llegara la noticia de hallarse en la Aduana, Correo u otra repartición fiscal o sitio, etiquetas, cápsulas, envases o cualquier otro objeto similar a los que constituyen o pertenecen a su marca, podrá presentarse a la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos objetos, y el Juez lo concederá bajo la responsabilidad del peticionante y las cauciones que juzgue necesarias para el caso de haberse pedido el embargo sin derecho. Será facultativo del juez dispensar las cauciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

Artículo 41.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley y las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas o imitadas, podrán solicitar bajo su responsabilidad, ante los Jueces competentes, que se proceda a practicar un inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentren con dichas marcas en una casa de comercio o en otro sitio. Dicho inventario se practicará en forma legal labrándose el acta en que se consignará la descripción detallada de las mercaderías o productos y que será firmada por el solicitante si asistiese, por los funcionarios actuantes y por el dueño del negocio o depósito o dos testigos en su defecto.

Artículo 42.

Cuando hubiere de practicarse inmediatamente varios inventarios en diversos lugares, el juez podrá comisionar para el efecto a cualquier escribano público, y en todos los casos, disponer, si lo creyere necesario, que acompañen al funcionario a quien se comete la diligencia un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

Artículo 43.

Si en el acto del inventario se diesen las explicaciones prevenidas en el artículo 34 de esta ley se consignarán en el acta.

Artículo 44.

Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de que trata los artículos anteriores, se requerirá la presentación del certificado de marca.

Artículo 45.

Transcurridos quince días después de practicado el embargo, quedará este sin efecto si el dueño de la marca no dedujese la acción correspondiente.

Artículo 46.

Los juicios a que dieren lugar los delitos previstos por el artículo 29 y siguientes de esta ley, se sustanciarán con arreglo a los trámites ordenados por el Código de Instrucción Criminal.

Artículo 47.

La acción criminal no podrá iniciarse de oficio, y corresponderá solamente a los particulares interesados, pero, una vez entablada, será continuada por el Fiscal de Crimen, si lo juzgare procedente.

CAPITULO V

Disposiciones finales

Artículo 48.

Desde la promulgación de la presente ley la Oficina de Patentes de Invención y

Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura se denominará Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 49.

Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer del producido por los conceptos establecidos en el artículo 23 de esta ley, hasta la suma de treinta mil pesos (pesos 30.000.00), con destino a la organización del Fichero del Registro de Marcas de Fábrica, de Comercio y Agricultura, debiendo la Contaduría General de la Nación abrir al efecto una cuenta especial a favor de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 50.

Deróganse la ley de 17 de julio de 1909 y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 51.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 52.

Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 1º de octubre de 1940.

AUGUSTO CESAR BADO,
Presidente.

José Pastor Salvañach,
Secretario.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO
MINISTERIO DE HACIENDA

Montevideo, 4 de octubre de 1940.

Cúmplase, acútese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BALDOMIR.

GERVASIO A. DE POSADAS BELGRANO.
CESAR CHARLONE.



DECRETO SUPREMO N° 28152

CARLOS D. MESA GISBERT

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997– Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se creó el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, como un órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en el país.

Que el **Decreto Supremo N° 25159** de 4 de septiembre de 1998, establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, definiendo al mismo como un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia de alcance nacional, estructura administrativa propia, dependencia lineal del Ministro de Desarrollo Económico y dependencia funcional del Viceministro de Industria y Comercio Interno.

Que la Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo, instituyó una nueva tipología de instituciones del sector público, en función del mayor o menor grado de independencia de gestión, siendo, indispensable adecuar la estructura del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI a este nuevo marco jurídico institucional.

Que el Gobierno Nacional, con la finalidad de fortalecer y reformar institucionalmente al SENAPI, promulgó el **Decreto Supremo N° 27938** de 20 de diciembre de 2004.

Que el **Decreto Supremo N° 27938**, tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI en el marco de la Ley N° 2446, sus disposiciones reglamentarias y los convenios internacionales y de integración de los que Bolivia forma parte.

Que el Artículo 4 del citado **Decreto Supremo**, estipula que el SENAPI administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en

todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos, a la obtención de variedades vegetales y al acceso y uso de recursos genéticos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como, de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.

Que el **Decreto Supremo** N° 27732 de 15 de septiembre de 2004, de Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece entre las funciones de los Viceministerios que conforman la estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, las de promover las relaciones con las organizaciones productivas campesinas, colonizadores, gremiales, empresariales, cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales y otras similares que desarrollen actividades en el sector agropecuario, y promover políticas de fomento a la diversificación productiva agropecuaria.

Que hasta antes de la vigencia del **Decreto Supremo** N° 27938, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios – MACA, por mandato del **Decreto Supremo** N° 11341 de 8 de febrero de 1974, reglamentado mediante Resolución Ministerial N° 433/86 de 12 de diciembre de 1986, se constituía en la autoridad nacional competente, en lo relativo al derecho de las obtenciones vegetales.

Que en fecha 9 de agosto de 1996, la entonces Secretaría Nacional de Agricultura, como autoridad nacional competente, en virtud al acuerdo suscrito por Bolivia sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, que exige que cada uno de los países firmantes reconozcan las obtenciones vegetales y en aplicación a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones – CAN, Reglamenta la Protección de Variedades dictando la Resolución Secretarial N° 064/96; Bolivia, mediante Ley N° 1968 de 24 de marzo de 1999, se adhiere a la Unión de Países para la Protección de Obtenciones Vegetales – UPOV con sede en Suiza.

Que hasta antes de la entrada en vigencia del **Decreto Supremo** N° 27938, el régimen sui generis de protección de variedades se encontraba a cargo el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, designando al Programa Nacional de Semillas y Oficinas Regionales de Semillas, como Autoridad Nacional Competente en ésta área; la UPOV luego de haber analizado esta resolución acepta a Bolivia como país miembro con reconocimiento internacional.

Que el Sistema de Protección de Variedades así administrado, desde el año 1996 (entrada en vigencia de la Resolución Secretarial N° 064/96) hasta la fecha, ha tenido un adecuado funcionamiento, dando los resultados esperados, ejerciendo un efectivo control y fiscalización de las variedades protegidas, garantizando el derecho del obtentor, promoviendo de esta manera el constante lanzamiento de nuevas variedades al mercado, beneficiando al usuario de semillas quien tiene a su alcance y cuenta permanentemente con las mejores variedades que permiten incrementar su rendimiento.

Que el Programa Nacional de Semillas, que se encuentra bajo tuición del MACA, a través de las Oficinas Regionales de Semillas, ejerce el control y fiscalización de toda la semilla que se produce, comercializa, acondiciona e importa, incluso las variedades protegidas, contando con una estructura establecida que genera credibilidad y confianza en el sistema.

Que el MACA, es el receptor de las observaciones realizadas por diferentes sectores del país relacionadas al área agrícola – investigativa y usuarios de semillas, afectados por los efectos de la emisión del **Decreto Supremo** N° 27938.

Que en el afán de enmendar las disposiciones y atribuciones conferidas al SENAPI, el Gobierno Nacional considera pertinente modificar el **Decreto Supremo** que regula su organización y funcionamiento.

Que en este sentido, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del Capítulo IX del **Decreto Supremo** N° 27230 de 31 de octubre de 2003, en vista de que este tema ha sido aprobado por el Gabinete Económico de fecha 1 de mayo de 2005, según Nota UDAPE/STC/073-L/2005, emitida por la Secretaria Técnica del CONAPE.

EN CONSEJO DE GABINETE, D E C R E T A:

CAPITULO I

OBJETO

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente **Decreto Supremo** tiene por objeto realizar modificaciones, adecuaciones y complementaciones al **Decreto Supremo** N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, en el marco de la normativa legal existente en materia de Propiedad Intelectual.

CAPITULO II

MARCO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 2.- (NATURALEZA INSTITUCIONAL). Se modifica el Artículo 2 del **Decreto Supremo** N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, de la siguiente manera:

“**ARTÍCULO 2.- (NATURALEZA INSTITUCIONAL).** 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.”

ARTÍCULO 3.- (MISIÓN). Se modifica el Artículo 4 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4.- (MISIÓN). 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.”

CAPITULO III

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 4.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES). Se modifica el inciso a) del Artículo 9 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“a) 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.”

CAPITULO IV

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

ARTÍCULO 5.- (DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DEL SENAPI. I. Se modifica el inciso f) del Parágrafo IV del Artículo 13 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“f) Proponer al Ministro de Desarrollo Económico, a través del Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones, proyectos de normas legales en el área de su competencia”.

II. Se derogan los incisos k) y m) del Parágrafo IV del Artículo 13 del **Decreto Supremo** N° 27938.

CAPITULO V

NIVEL TECNICO - OPERATIVO

ARTÍCULO 6.- (ATRIBUCIONES COMUNES). I. Se modifica el inciso e) del Parágrafo I del Artículo 17 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“e) Ejercer plena competencia para el conocimiento y resolución de las solicitudes y registros de Propiedad Intelectual, en sus respectivas áreas de gestión. Asimismo, actúan en primera instancia conociendo y resolviendo los recursos de revocatoria”.

II. Se deroga el inciso g) del Parágrafo I del Artículo 17 del **Decreto Supremo N° 27938**.

III. Se modifica el Parágrafo II del Artículo 17 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“**II.** Los Directores Técnicos deberán contar con formación profesional y probada experiencia en el área de su competencia.”

ARTÍCULO 7.- (DIRECTOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL). I. Se modifica el inciso a) del Artículo 18 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“**a)** Ejercer las facultades que establecen para el órgano competente las leyes, Decretos Supremos, Resoluciones y decisiones sobre propiedad industrial.”

II. Se incorpora en el Artículo 18 del **Decreto Supremo N° 27938**, el siguiente inciso:

“**j)** Conocer y sustanciar los procesos de Oposición, Nulidad, Cancelación y Caducidad y otros que se instauren en su Dirección.”

ARTÍCULO 8.- (DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS). I. Se modifica el nomen iuris del Artículo 19 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“**ARTÍCULO 19.- (DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS).** El Director de Derecho Autor y Derechos Conexos tiene las siguientes atribuciones:”

II. Se modifica el inciso b) del Artículo 19 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“**b)** Representar por delegación del Director General Ejecutivo, al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual ante organismos nacionales e internacionales, en temas de su competencia.”

III. Se incorpora el inciso h) al Artículo 19 del **Decreto Supremo N° 27938**, con el siguiente texto:

“**h)** Otorgar registros con carácter declarativo, así como llevar y mantener los registros autorales y de depósito legal.”

CAPITULO VI

NIVEL DE APOYO

ARTÍCULO 9.- (DIRECCIÓN JURÍDICA). I. Se modifica el Artículo 21 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 20.- (DIRECCIÓN JURÍDICA). La Dirección Jurídica del SENAPI tiene las siguientes funciones:

- a. Prestar asesoría especializada al SENAPI.
- b. Apoyar en las tareas de desarrollo normativo de los regímenes jurídicos de competencia del SENAPI.
- c. Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del SENAPI.
- d. Proyectar las Resoluciones de los Recursos Jerárquicos que conozca el SENAPI, y emitir informe fundado sobre su procedencia y mérito. La autoridad que se encuentra en conocimiento del señalado recurso, podrá resolverlo de manera fundada, en forma distinta a la sugerida por el Director Jurídico.
- e. Intervenir en los procesos judiciales en los que el SENAPI sea parte demandante o demandada.
- f. Elaborar proyectos de modificación o actualización de disposiciones legales relacionados con la materia.
- g. Ejercer la Secretaría del Consejo Técnico.”

II. La Dirección Jurídica actúa también como la instancia de sustanciación en todos los procesos por infracción y competencia desleal que se instauren por titulares de derechos.

III. El Director Jurídico será seleccionado y designado por el Director General Ejecutivo de conformidad con el Estatuto del Funcionario Público y las Normas Básicas de Administración de Personal; y deberá contar con formación profesional y probada experiencia en el área de su competencia.

IV. Se abroga el Parágrafo II del Artículo 21 del **Decreto Supremo N° 27938.**

CAPITULO VII

RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 10.- (REGIMEN DE RECURSOS HUMANOS). Se modifica el Parágrafo III del Artículo 25 del **Decreto Supremo N° 27938**, de la siguiente manera:

“III. El SENAPI podrá seleccionar, acreditar y contratar a especialistas o entidades especializadas en los diferentes ámbitos de la ciencia y tecnología que actuarán como examinadores externos en las solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual, efectuando análisis de fondo de patentabilidad y registrabilidad, cuyo costo deberá ser cubierto por los solicitantes, conforme a reglamento. Las Direcciones Técnicas a este efecto llevarán, un banco de acreditación de expertos autorizados por el SENAPI.”

CAPITULO VIII

REGIMEN NORMATIVO

ARTÍCULO 11.- (REGIMEN LEGAL). Se modifica el Parágrafo I del Artículo 26 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“**I.** El régimen legal aplicable por el SENAPI se halla constituido por las normas del ordenamiento jurídico nacional, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos o adheridos por el país en esta materia y por los regímenes comunes adoptados en esta materia dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones. Este marco legal constituye la fuente que establece y respalda la competencia y jurisdicción administrativa del SENAPI.”

CAPITULO IX

REGIMEN PROCESAL

ARTÍCULO 12.- (PROCEDIMIENTOS). I. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 27 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“**I.** La formación de actos administrativos en el SENAPI, estará sujeta a los principios, normas, requisitos, etapas y recursos contemplados en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y disposiciones legales administrativas vigentes y de manera supletoria el Código de Procedimiento Civil.”

II. Se derogan Parágrafos II y III del Artículo 27 del **Decreto Supremo** N° 27938.

CAPITULO X

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

ARTÍCULO 13.- (ADMINISTRACIÓN DEL REGIMEN SUI GENERIS DE OBTENCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES). I. La administración del régimen sui generis de obtención de variedades vegetales estará bajo tuición del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios – MACA, en armonía con las normas y Tratados Internacionales relacionados a la materia, de los cuales Bolivia sea signataria o a los cuales se pueda suscribir, siempre que no contravengan la legislación nacional.

II. A efectos de realizar una administración eficiente del Régimen de Obtención de Variedades Vegetales y ante la necesidad de contar con una reglamentación específica, se aprueba como Reglamento Para la Protección de las Obtenciones Vegetales la Resolución Ministerial N° 40/2001 de 2 de Abril de 2001, la misma que es parte indisoluble del presente **Decreto Supremo**.

III. El MACA, a través del Programa Nacional de Semillas, deberá comunicar y proveer al SENAPI periódicamente, toda la información relativa a los nuevos títulos y certificaciones otorgados sobre las Obtenciones Vegetales, así como, los que fueron objeto de anulación o hubieren caducado, a efectos de unificar la información a nivel nacional.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO 14.- (NORMAS REGLAMENTARIAS). Se modifica el Parágrafo II del Artículo 29 del **Decreto Supremo** N° 27938, de la siguiente manera:

“**II.** Asimismo, en un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigencia del presente **Decreto Supremo**, el SENAPI deberá tramitar la aprobación del reglamento al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486) y actualizar el Reglamento a la Ley N° 1322 – Ley de Derechos de Autor en concordancia con el Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351).”

ARTÍCULO 15.- (VIGENCIA DE NORMAS). **I.** Todos los Artículos del **Decreto Supremo** N° 27938 de 20 de diciembre de 2004 no modificados expresamente por el presente **Decreto Supremo**, mantienen su vigencia en la forma en que se encuentran redactadas.

II. Se abroga el Artículo 6 del **Decreto Supremo** N° 27938.

III. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente **Decreto Supremo**.

Los Ministros de Estado en sus respectivos Despachos quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente **Decreto Supremo**.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil cinco.

FDO. CARLOS D. MESA GISBERT

Fdo. Juan Ignacio Siles del Valle

Fdo. José Antonio Galindo Neder

Fdo. Saúl Lara Torrico

Fdo. Gonzalo Arredondo Millán

Fdo. Luis Carlos Jemio Mollinedo

EL FRAUDE MARCARIO Y LA PIRATERÍA: SU ENFOQUE DESDE LA ÓPTICA PENAL ADUANERA

POR HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

I.- ENCUENTRO INTERNACIONAL.

Por iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Argentina, los días 8 y 9 de noviembre próximo pasado se llevó a cabo en el Four Seasons Hotel la "Conferencia Internacional de lucha contra el fraude marcario y la piratería", con la participación de altos funcionarios, empresarios y expertos de distintos países.

El Sr. Michel Danet, Secretario General (OMA) aludió a la problemática en el mundo. Seguidamente, el Dr. Ricardo Echegaray, Director General (DGA), se refirió a la experiencia aduanera en nuestro país.

A través de las exposiciones se trató la situación en el Continente Sudamericano; las iniciativas políticas de los organismos internacionales más importantes; la cooperación del sector público y privado; la visión de los exportadores; las nuevas rutas y técnicas de fraude: prueba de los tenedores de derechos, farmacéuticos; la piratería de obras musicales y cinematográfica, productos de consumo habitual, cosméticos, deportivos, etc.

La convocatoria a todos los sectores interesados en la problemática, permitió tratar el tema desde una óptica internacional e interdisciplinaria, llegándose al consenso de que se estaba frente a un problema global devastador.

II.- ENFOQUE PENAL DEL PROBLEMA

Las distintas áreas pusieron de manifiesto que

el tráfico de mercadería falsificada no sólo alcanza comercialmente a los titulares de los derechos, sino que genera perjuicio fiscal e incluso puede afectar la salud pública y la seguridad nacional. La piratería dejó de ser un problema de venta callejera y se convirtió en un delito respaldado por una organización. No sólo se advierte en la presentación de la mercadería falsificada, sino también en la rapidez del cambio de las rutas de introducción.

Desde el punto de vista penal esa ampliación que se ha producido en estos últimos años del ámbito de lo que se debe proteger, en derecho penal se denomina bien jurídico tutelado y es lo que legitima el tipo penal y la sanción.

III.- LAS RAZONES DEL CAMBIO DE MENTALIDAD

Durante muchos años la situación era que estaba prohibido vender un producto falsificado pero se permitía importarlo o exportarlo.

En la aduana (en su zona primaria) existían grandes cantidades de mercadería que se sabían eran falsificadas, no obstante se las despachaba a plaza para su venta. Recién en ese momento y cuando generalmente ya se había distribuido, se ponía en funcionamiento el sistema represivo a través de la ley de marcas, lealtad comercial y defensa del consumidor.

El resultado era que del universo importado sólo se secuestraban algunas pocas mercaderías de algún vendedor callejero.

IV.- EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO" (ADPIC Ó TRIPS EN INGLÉS), APROBADO EN LA RONDA URUGUAY DEL GATT, RATIFICADO POR ARGENTINA A TRAVÉS DE LA LEY 24.425

Este acuerdo centra la acción en impedir el acceso o la salida de la mercadería ilícita, pues es más eficaz y sencillo que atacar la producción y comercialización internas. En su art. 51 y concordantes incluye medidas de frontera a instrumentar por los Estados Miembros, mediante la suspensión del despacho por parte del servicio aduanero de mercadería falsificada o pirata pero requiere la iniciativa del particular damnificado. No obstante, en su art. 58 posibilita a los Estados Miembros instruyan a las autoridades aduaneras para que suspendan "de oficio" el despacho cuando tuvieren la presunción que se infringe un derecho de propiedad intelectual, comunicando al importador y al titular, no pudiendo superar los diez días, plazo en que podrá dictarse una medida cautelar judicial.

El art. 61 por su parte recomienda la previsión de penas de prisión y sanciones disuasorias.

V.- SITUACIÓN EN ARGENTINA: INICIATIVAS NORMATIVAS

Estas directrices y principalmente la constante preocupación de las autoridades de la OMA, provocaron en nuestro país diversos proyectos normativos, que culminaron en el art. 46 dictado por la ley 25.986

Dicha disposición fue objeto de críticas al considerarse que la prohibición de oficio que puede aplicar el funcionario aduanero va más allá de las recomendaciones del ADPIC, que solo se refería a suspensión del despacho y no a prohibiciones que en su casi totalidad dependen de contratos entre particulares, respecto de las cuales la aduana carece de competencia para juzgarlos por tratarse de una típica función judicial.

Se debe advertir que la prohibición impide el retiro de la mercadería bajo garantía.

VI.- LA DGA ADOPTÓ UNA SERIE DE MEDIDAS ACERTADAS

A pesar de que el art. 46 en su parte final difiere su aplicación a su reglamentación, la DGA acertadamente estimó a través de la Nota Externa n° 53/06 que por la importancia del tema era operativo, centrando su acción a través de la creación de la División Fraude Marcario, con intervención de todos los operadores económicos (además de los titulares de derechos, los despachantes de aduana, importadores, exportadores, agentes de transporte) con reuniones de trabajo mensuales.

También estableció mediante la Res. 2216/07 un Sistema de Asientos de Alerta (SAA), consistente en el registro informático voluntario de los titulares de marcas, a través de su CUIT y las Posiciones Arancelarias. De tal manera, las destinaciones con esas Posiciones Arancelarias quedan bloqueadas o suspendidas por tres días hábiles. En ese lapso se comunica al titular, y a su pedido se verifica físicamente la mercadería.

Si bien la Aduana ha tratado de solucionar algunos problemas prácticos, como el caso de empresas extranjeras sin CUIT a las que les permitió inscribirse a través del CUIT de su representante legal en el país, para que su funcionamiento resulte eficaz se requiere que las empresas se inscriban.

Algunas han solicitado se las exima de presentar el contrato de licencia de marca a las empresas argentinas subsidiarias de extranjeras de titulares de marcas. El carácter global y complejo de las falsificaciones requiere de un frente conjunto del sector público y privado, y también del intercambio de información con otros países (acuerdos de asistencia recíproca)

La aduana al advertir que la importación de mercadería sin marca de fábrica o comercio dificultaba el control aduanero en materia de valoración o el procedimiento operativo del SAA, estableció por Res. 21/07 (20/3/07) que debía declararse si se iba a comercializar sin marca o si la misma sería colocada antes de su comercialización, indicando el domicilio donde se la colocaría o estamparía. En el primer caso le comunicará a la Dirección de Lealtad Comercial. En el segundo, una vez que le coloque la marca se pondrá en funcionamiento el SAA.

VII. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA COMO SOLUCIÓN PARA SU PROBLEMÁTICA

En mi opinión, siguiendo la recomendación del art. 51 del ADPIC de actuar antes y no esperar a que la mercadería falsificada se distribuya y comercialice, el fraude marcario debe ser combatido creando una barrera aduanera que ejerza un control de entrada y un seguimiento posterior en plaza. Considero que con la normativa actual, la aduana más la colaboración del sector privado puede ofrecer un frente de lucha eficaz.

Así, el art. 46 del Código Aduanero al considerar que la lucha contra el fraude marcario y la piratería tiene fundamento en un interés superior que no puede quedar supeditado a la eventual denuncia del titular del derecho, en aquellos casos evidentes en que la falsedad surja de la simple verificación, establece la prohibición de la importación y/o la exportación.

Sino es evidente, faculta al servicio aduanero a suspender de oficio el despacho por siete días hábiles con comunicación al titular del derecho y se sigue el procedimiento que indica la norma. De concluirse que es falsificada se debe aplicar su prohibición y la circunstancia de no ser evidente es tomada en cuenta para considerarla como un mayor despliegue para burlar el control por parte del documentante¹.

Frente al contrabando clandestino, esto es, la conducta que elude el control a cargo del servicio aduanero, la prohibición de la mercadería falsificada que se pretenda ingresar o egresar constituirá una causal de calificación. Actualmente, un altísimo porcentaje de la mercadería falsificada se introduce oculta por vía de equipaje (caso de relojes, que dejan una ganancia casi igual que las drogas, con mucho menos riesgo). Si se aplica la

ley aduanera no solo se puede agravar la conducta, sino que se otorga al investigador una facultad de requisa más amplia que la del Código Procesal Penal, pues en materia de equipaje, no se requiere que exista sospecha de ilicitud, pues el ticket implica un consentimiento tácito del pasajero a ser revisado.

Se advierte pues, que importar o exportar mercadería falsificada puede configurar una infracción de declaración inexacta² y si tiene entidad para dificultar el control aduanero puede convertirse en el delito de contrabando³. Si se logra eludir la barrera aduanera y se produce el ingreso de la mercadería falsificada a plaza, el derecho penal reacciona mediante una serie de dispositivos: infracción de tenencia injustificada⁴, encubrimiento de contrabando⁵, fraude marcario o a la propiedad intelectual⁶, lealtad comercial⁷.

Tal repercusión punitiva nos dice de la prudencia con que se debe asumir cualquier modificación legislativa. Muchas veces frente a un delito complejo comienzan las discusiones sobre la necesidad de oponerle un derecho especial. La especialidad en sí misma es un mal camino en el derecho penal, pues puede provocar superposición de tipos penales que no solo generan dificultades de interpretación sino que afectan el principio de legalidad.

Estimo que el art. 46 al haberse dictado a través de la ley 25986, modificatoria del régimen aduanero, hace que su problemática se resuelva a través de una interpretación sistemática del Código Aduanero, sin olvidarse que aún cuando estos ilícitos puedan presentar características propias, son delitos y como tales deben ser acciones típicas, antijurídicas y culpables como exige el Derecho Penal.

1. Puede constituir el ardid o engaño a que alude el delito de contrabando.

2. Art. 954, inc. b) del Código Aduanero reprime con una pena de multa de 1 a 5 veces el valor de la mercadería en infracción.

3. Art. 863, 864, inc. b) o incluso 865 inc g) del Código Aduanero, cuya escala penal impide la libertad durante la etapa sumarial y pena de cumplimiento efectivo en caso de condena.

4. Art. 985, 986 y 987 del Código Aduanero.

5. Art. 874, inc. d) del Código Aduanero.

6. Art. 31 de la ley 22.362. Si se trata de la importación de una copia pirata, art. 72 bis de la ley 11.723.

7. Ley 22.802.

VIII. LO QUE HACE FALTA

Es un camino lento que requiere un cambio cultural que justifique la adopción de medidas disuasivas.

También se debe trabajar en mejorar algunas cuestiones coyunturales: es fundamental que las aduanas de frontera estén capacitadas para determinar con celeridad y certeza la falsedad de la mercadería que controlan y para ello se necesita de la colaboración del sector privado interesado.⁸

También hay que unificar criterios judiciales en la adopción de las medidas más importantes, tales como: secuestro y destrucción de la mercadería en infracción, la autoridad y forma en que se debe ejecutar, facultades para interdictar medios de transportes y bienes empleados para cometer el delito y cómo resolver las dificultades cuando pertenecen a un tercero.

IX. NO HAY QUE SER SUFICIENTES SINO EFICIENTES

Este encuentro ha sido una muestra más de la preocupación sobre esta problemática de la Organización Mundial de Aduanas y del acierto de las medidas adoptadas por la Dirección General de Aduanas en la lucha contra el fraude marcario y piratería.

Ha quedado en claro la gravedad de sus consecuencias y la necesidad de un frente común que no admite demora.

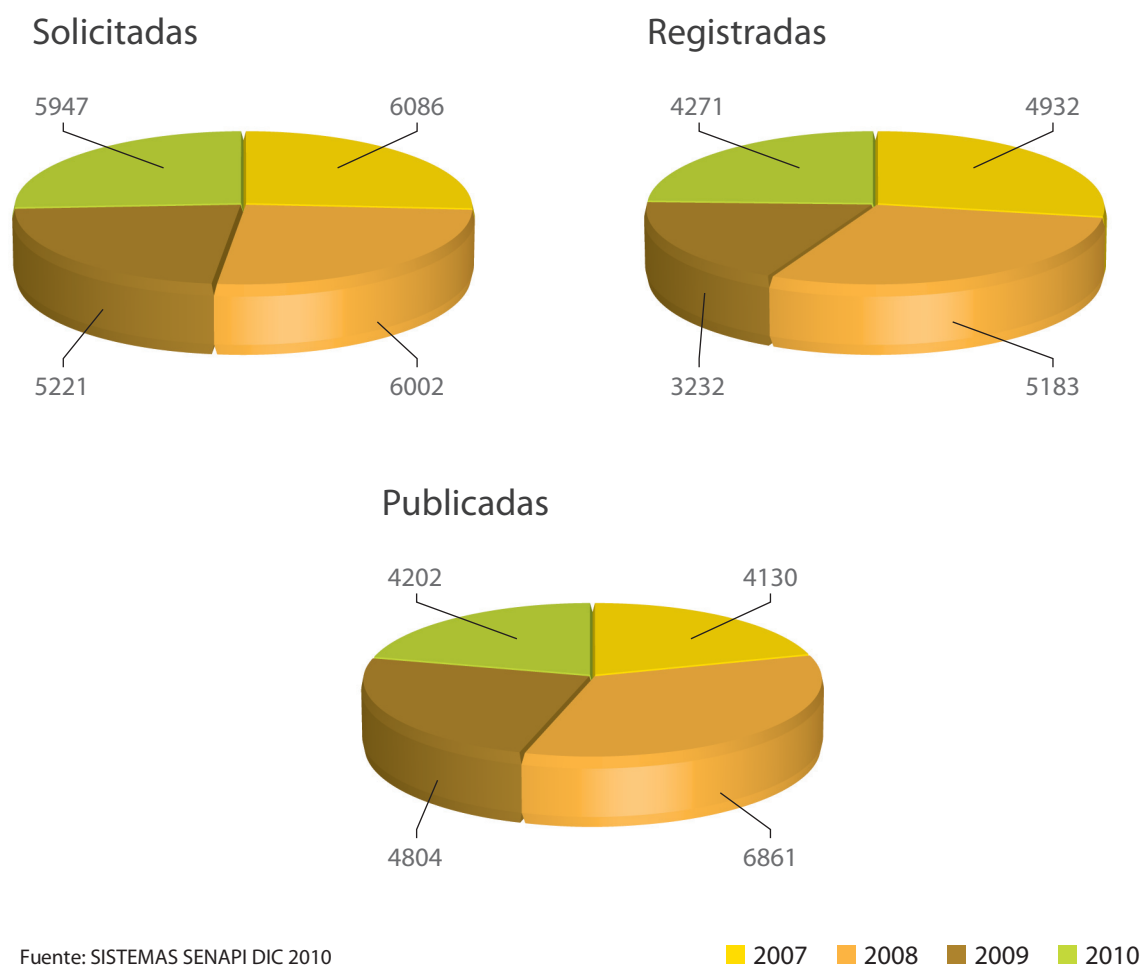
Por eso en el "durante" hay que hacer que las normas en vigencia sean operativas, sin que la espera de un marco legal perfecto ponga en riesgo perder el camino recorrido. No hay que ser suficientes sino eficientes.

8. Estructurar Foros a semejanza del que funciona en la División de Fraude Marcario, en la Aduana de Buenos Aires con operadores económicos que cuenten con expertos, cuya actividad vaya formando un banco de datos. En ello también pueden colaborar los idóneos de las fuerzas de seguridad en frontera.

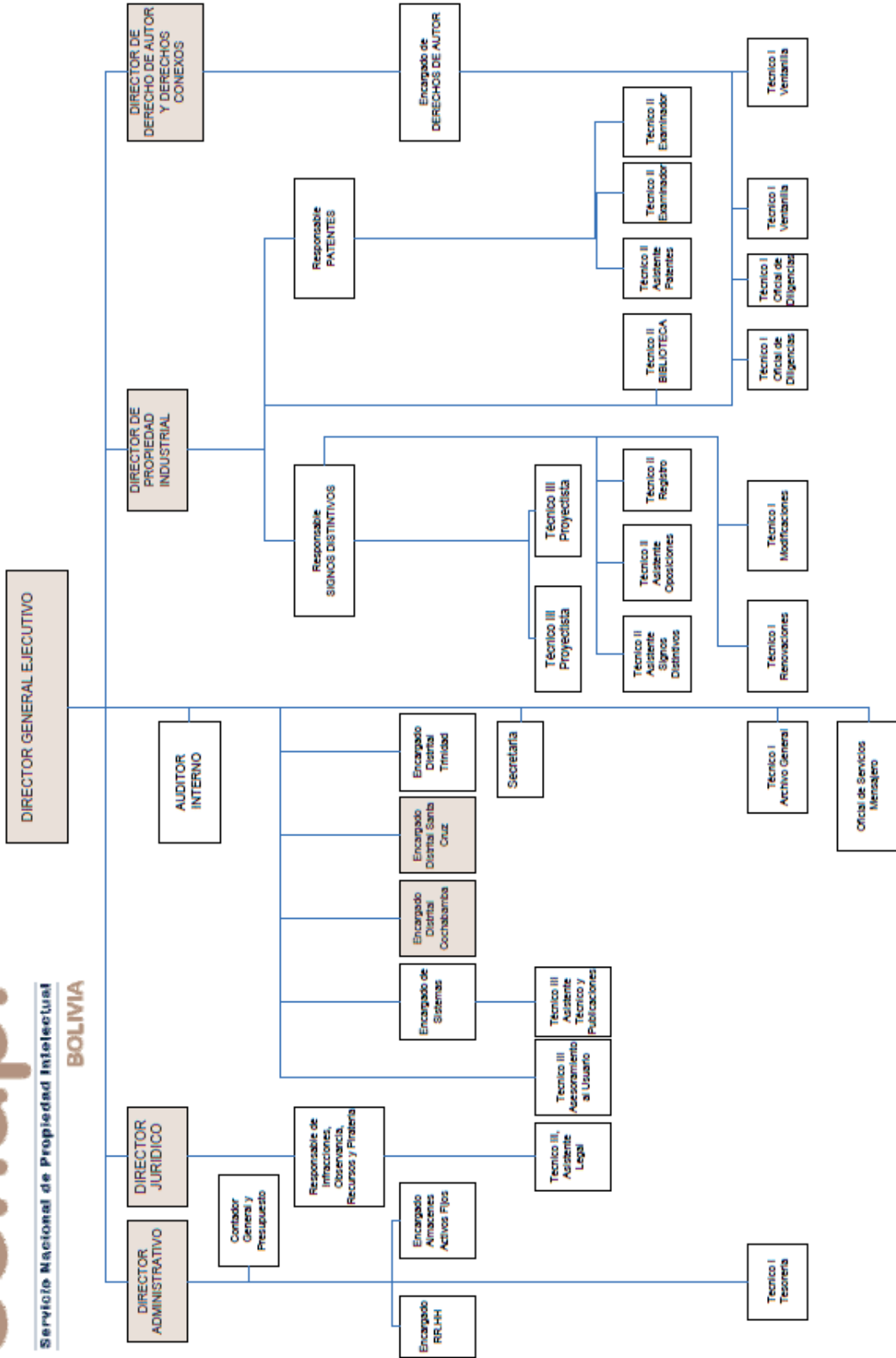
CUADRO GENERAL DE TRAMITES DE REGISTRO INGRESADOS AL SENAPI

	2007	2008	2009	2010
Solicitadas	6 086	6 002	5 221	5 947
Registradas	4 932	5 183	3 232	4 271
Publicadas	4 130	6 861	4 804	4 202

Fuente: SISTEMAS SENAPI DIC 2010



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL





SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

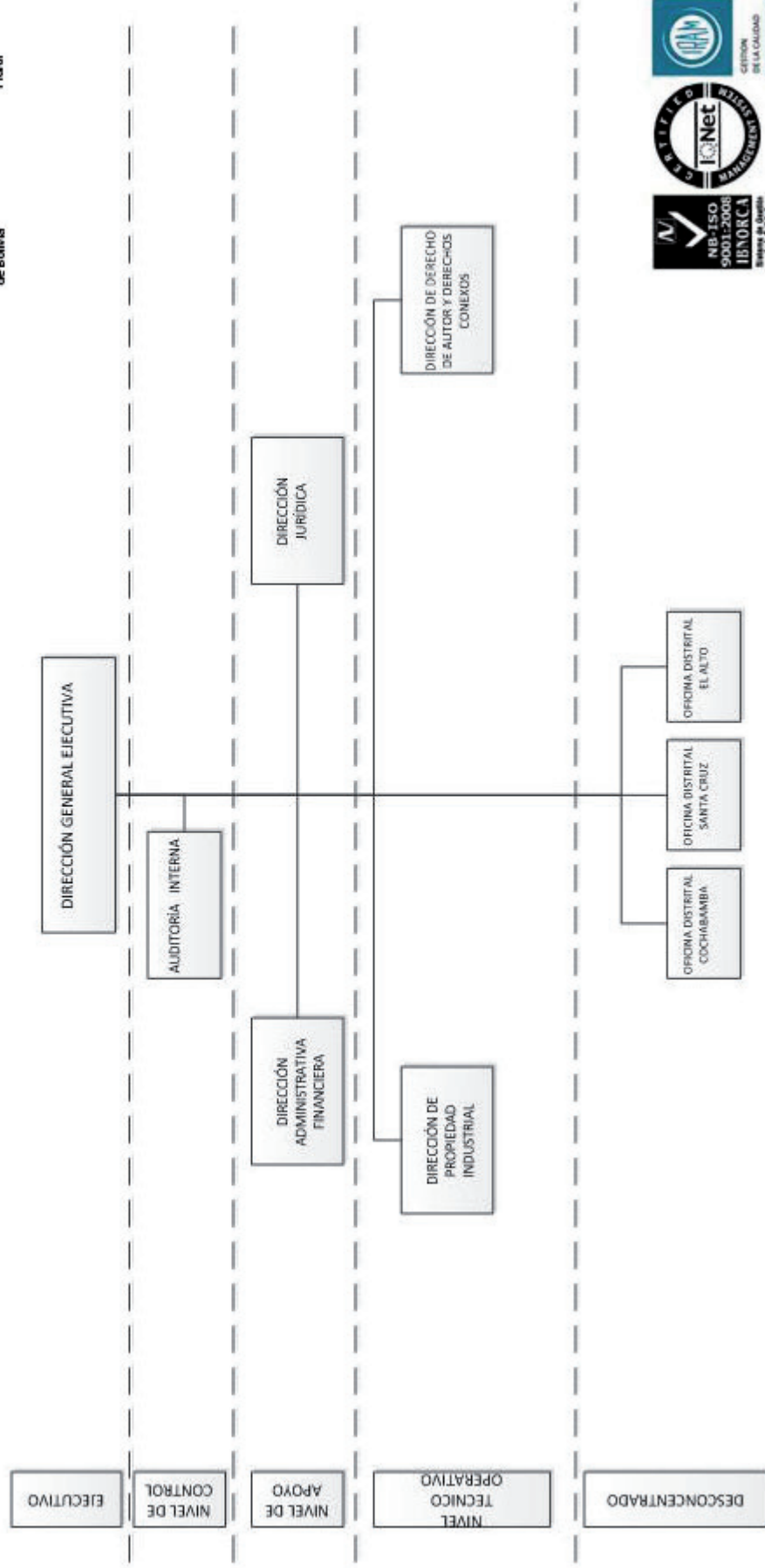
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional
del Estado Plurinacional
de Bolivia



Antonia Rodríguez M.
Ministra de Desarrollo
Productivo y Economía
Plural



XIII Aniversario Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

16 de septiembre de 2010

DECRETO SUPREMO N° 27938

Que en el marco de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997 - Ley de Organización del Poder Ejecutivo – LOPE, se creó el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, como un órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en el país.

Foto. Celebración del XIII Aniversario del SENAPI con la presencia de la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Antonia Rodríguez.



Foto. Directora General Ejecutiva Dra. Rosario Salinas y Funcionarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - Dirección Propiedad Industrial

Foto. Directora General de Propiedad Intelectual Dra. Rosario Salinas y Pasantes de Trabajo Dirigido UMSA.



Foto. Directora de Propiedad Industrial - Tutora Institucional Dra. Thelma Oporto C. y Pasantes de Trabajo Dirigido UMSA.

PRINCIPALES TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

OMPI	Convenio que establece la Organización Mundial de la propiedad Intelectual, Estocolmo, 1967.
PARIS	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883.
BERNA	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886.
MADRID INDIC.	Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, 14 de abril de 1891.
MADRID MAR-CAS:	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 14 de abril de 1891.
LA HAYA	Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de los Dibujos y Modelos Industriales, 6 de noviembre de 1925.
NIZA	Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, 15 de junio de 1957
LISBOA	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 31 de octubre de 1958.
LOCARNO	Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, H de octubre de 1968.
PCT	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Washington, 19 de junio de 1970.
IPC	Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, Estrasburgo, 24 de marzo de 1971.
TRT	Tratado relativo a Registro de Marcas, 12 de junio de 1973.
BUDAPEST	Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, 28 de abril de 1977.
ROMA	Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 26 de octubre de 1961.
FONOGRAM	Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 29 de octubre de 1971.
SATELIT	Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélites, 21 de mayo de 1974.
UPOV	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 2 de diciembre de 1961.

Fuente: OMPI

A) PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenio Países	OMPI (1)	Conv. París (2)	Arreglo Madrid (3)	Arreglo Madrid (4)	Arreglo de Niza (5)	Arreglo Lisboa (6)	Arreglo Locarno (7)	Arreglo Viena (8)	T. Budapest (9)	Unión PCT (10)	Estrasburgo (11)
ARGENTINA	x	x									
BOLIVIA	x	x									
BRASIL	x	x	x							x	x
CHILE	x	x									
COLOMBIA	x	x									
CUBA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ECUADOR	x	x									
MÉXICO	x	x				x				x	
PARAGUAY	x	x									
PERÚ	x	x									
URUGUAY	x	x			x		x	x			x
VENEZUELA	x	x									

Fuente: ALADI

NOTAS DE LA TABLA

- (1) Tratado de la organización mundial de la propiedad intelectual (1967) y enmendado en 1979. Al 14.01.00: 173 estados
- (2) Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (unión de París) (1883), revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), la haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967) y enmendado en 1979. Al 14.01.00: 157 estados
- (3) Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos - 1891, revisado en Washington (1911), la haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y complementado por el acta de adicional de Estocolmo (1967). Al 14.01.00: 31 estados
- (4) Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas 1891, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), la haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967) y enmendado en 1979. Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1989). Al 14.01.00: 64 estados
- (5) Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (1957), revisado en Estocolmo (1967) y ginebra 1977
- (6) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (unión de Lisboa - 1958), revisado en Estocolmo (1967) y enmendado en 1979. Al 14.01.00: 19 estados

- (7) Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales (1968), enmendado en 1979. Al 14.01.00: 37 estados
- (8) Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos configurativos de las marcas (1973), enmendado en 1985. Al 14.01.00: 15 estados
- (9) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977), enmendado en 1980. Al 14.01.00: 48 estados
- (10) Tratado de cooperación en materia de patentes (un ion pct) (Washington 1970) enmendado en 1979 y modificado en 1984. Al 14.01.00: 106 estados
- (11) Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes (1971), enmendado en 1979. Al 14.01.00: 45 estados

B) DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Convenios Países	OMPI (1)	Unión Berna (2)	Convención Roma (3)	Convención Fonogramas (4)	Convención Satélites (5)	Películas (6)
ARGENTINA	x	x	x	x		x
BOLIVIA	x	x	x			
BRASIL	x	x	x	x		x
CHILE	x	x	x	x		x
COLOMBIA	x	x	x	x		x
CUBA	x	x				
ECUADOR	x	x	x	x		
MÉXICO	x	x	x	x	x	x
PARAGUAY	x	x	x	x		
PERÚ	x	x	x	x	x	x
URUGUAY	x	x	x	x		
VENEZUELA	x	x	x	x		

Fuente: ALADI

NOTAS DE LA TABLA

- (1) Tratado de la organización mundial de la propiedad intelectual (1967) y enmendado en 1979. Al 14.01.00: 173 estados
- (2) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Convenio de Berna (1886), completado en Paris (1896), revisado en Berln (1908), completado en Berna (1914), revisado en roma (1928), en Bruselas (1948), en Estocolmo (1967) y en Paris (1971) y enmendado en 1979. Al 14.01.00: 142 estados
- (3) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Convenio de roma (1961). Al 14.01.00: 63 estados
- (4) Convenio para la protección de los productos de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. Convenio fonogramas (ginebra 1971). Al 14.01.00: 60 estados
- (5) Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite. Convenio Satellites (Bruselas 1974). Al 14.01.00: 23 estados
- (6) Tratado sobre el registro internacional de obras audiovisuales. Tratado sobre el registro de películas (ginebra 1989). Al 14.01.00: 13 estados

C) CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV)

Convenio UPOV (1961), revisado en Ginebra (1972,1978 Y 1991)

Argentina	Acta 1978
Bolivia	Acta 1978
Brasil	Acta 1978
Chile	Acta 1978
Colombia	Acta 1978
Ecuador	Acta 1978
México	Acta 1978
Paraguay	Acta 1978
Uruguay	Acta 1978

En total son 44 los Estados Partes que son miembros de este Convenio UPOV (estado de situación al 14 de enero de 2000).
Fuente: ALADI

D) TRATADOS DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (WCT) y SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS (WPPT) (GINEBRA 1996)

Estados Signatarios	Ratificación WCT	Ratificación WPPT
Argentina	x	x
Bolivia		
Chile		
Colombia		
Ecuador		
México		x
Uruguay		
Venezuela		

En total son 51 los Estados Partes que suscribieron el WCT (13 ratificaciones) y 50 el WPPT (12 ratificaciones), estando la información actualizada a enero de 2000.
Fuente: ALADI

4.5. BIBLIOGRAFÍA

- * BOLIVIA. Decreto Supremo 25159 de fecha 04 de septiembre de 1998. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Gaceta Oficial de Bolivia.
- * BOLIVIA. Decreto Supremo 27938 de fecha 20 de diciembre de 2004. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Gaceta Oficial de Bolivia.
- * BOLIVIA. Decreto Supremo 28152 de fecha 17 de mayo de 2005. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Gaceta Oficial de Bolivia.
- * CENCAP. Contraloría General de la República. Texto de consulta. Responsabilidad por la función pública en las municipalidades.
- * Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Intelectual de 20 de marzo de 1883.
- * ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado. Versión Oficial. Texto Final Compatibilizado. Vicepresidencia de la República. Presidencia del Honorable Congreso de la República Nacional Bolivia. repac - Representacion Presidencial para la Asamblea Constituyente. www.repac.org.bo
- * Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 2003. 29 Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
- * REPUBLICA DE BOLIVIA. Ley Reglamentaria de Marcas 15 de enero de 1918. Gaceta Oficial de Bolivia.
- * REPUBLICA DE BOLIVIA. Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997. Ley de Modificaciones al Código Penal. Gaceta Oficial de Bolivia.
- * REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Ley 9956 MARCAS DE FABRICA COMERCIO Y AGRICULTURA.
- * Solares Gaité Ana María. La Propiedad Intelectual en Bolivia. Marco conceptual jurídico e institucional. 2003.
- * Moller, Barreda. Nuevas Disposiciones Andinas en Propiedad Industrial Decisión 689. Uruguay. Septiembre 2008.
- * Normativa Andina. Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- * Freira, Carlos. Estudio sobre marcas de fábrica y comercio en la Republica Oriental del Uruguay. Revista Ingeniería Plastica.com.

- * Garcia, Luis Fernando y Riz, Alejandro. Glosario de Términos de Derechos de Autor y Marcas. Centro de Innovaciones Educativa, Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires Junio 2009.
- * Gómez Segade José Antonio. El secreto Industrial. Madrid. Tecnos. 1974.
- * Ley de Marcas 22.362 y Decretos Reglamentarios – Instituto Nacional de Propiedad Industrial –Decreto Reglamentario – Anexo decreto reglamentario – Decreto Modificatorio. [www. Inpi.gov.ar/templates/marcas_ley.asp](http://www.Inpi.gov.ar/templates/marcas_ley.asp) -
- * Laura, Roberto. Técnicas de Investigación social I. Gestión 2003
- * Mostajo, Machicado Max. Seminario Taller de Grado y la Asignatura CJR-100, Técnicas de Estudio Primera Edición 2005.
- * 17011, 25/09/1998, MARCAS. PROPIEDAD INDUSTRIAL.REGIMEN. www.parlamento.gub.uy/.../LeyesXLLegislatura.asp?..
- * Muñoz Conde. Teoría General del Delito. Editorial TEMIS. Bogotá Colombia 1990.
- * Otamendi Jorge. Derecho de Marcas 4ta ed. Lexis Nexis Abeledo-Perrot Buenos Aires
- * Oficina Española de Patentes y Marcas - Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 y su reglamento de ejecución. Imprime Sociedad Anónima de Fotocomposición. Talisio, 9. 28027 Madrid
- * Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). RA 08/2008 DE 11/02/08.
- * SENAPI. Manual de Procesos Dirección Propiedad Industrial. La Paz Bolivia. Gestión 2009.
- * Torrico, Tejada Luis Fernando. Filosofía del Derecho 2da edición Grafica Jivas. La Paz Bolivia 2006
- * Urzúa, César Javier. Infracciones a Derechos de Marcas y Patentes; experiencia de los Tribunales y del Ministerio Público. Jornadas Achipi. Chile. Agosto 2010.
- * Vidal Albarracín Héctor Guillermo. El Fraude Marcario y la Piratería: su enfoque desde la óptica penal aduanera.
- * [www. senapi.gob.bo](http://www.senapi.gob.bo)
- * [www.. wikipedia](http://www..wikipedia)