

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

BIBLIOTECA



PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO

GESTION 2017

Nota importante para el usuario:

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

La dirección de la Biblioteca



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



IMPORTANCIA DE LAS MARCAS, SU REGISTRO
Y LA NECESIDAD DE UNA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN BOLIVIA

TESIS PRESENTADO PARA OPTAR
EL GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO

POSTULANTE: GABRIEL ANGEL DROGUETT ZEBALLOS
ASESOR: Dr. FRANZ REMMY CAMACHO.

La Paz – Bolivia
2005

DEDICATORIA

Dedicar este trabajo a mis adorados padres José y Dora así mismo a mi querido hermano Rene, que siempre me apoyaron y confiaron en mi en los momentos más adversos de mi vida, a mis hijitos Salimito y Kairita que son mi inspiración y mi motivación.

AGRADECIMIENTOS

Dar gracias a Dios a mis padres, hermanos, esposa, y toda mi familia que me apoyaron y alentaron durante toda la carrera universitaria e impulsaron a culminar este trabajo de tesis,

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTOS	III
ÍNDICE GENERAL	IV
RESUMEN	XI
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS.....	3
2.1. OBJETIVOS GENERALES	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. HIPÓTESIS.....	4
3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	4
3.2. VARIABLES DEPENDIENTES.....	4
4. MÉTODOS.....	4
4.1. MÉTODOS GENERALES.....	5
4.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS.....	5
5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS	5

CAPITULO I

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	6
1.1. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	6

CAPITULO II

2. DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LA MARCA	10
2.1. UBICACIÓN DENTRO LOS DERECHOS INTELECTUALES.....	10

2.2. LA MARCA.....	11
2.2.1. REQUISITOS DE LA MARCA.....	13
2.2.2. CARACTERES DE LAS MARCAS.....	14
2.3. CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DE LAS MARCAS	¡Error! Marcador no definido.
2.3.1. NOVEDAD.....	15
2.3.2. ESPECIALIDAD.....	16
2.3.3. DISTINTIVIDAD.....	16
2.4. SIGNOS GENÉRICOS Y DENOMINACIONES.....	17
2.4.1. LOS PRODUCTOS Y EL COLOR DE LOS MISMOS.....	18
2.4.2. LOS PRODUCTOS Y SUS FORMAS	19
2.5. MARCAS IDÉNTICAS.....	20
2.6. MARCAS ENGAÑOSAS.....	21

CAPITULO III

3. IDENTIDAD DE LA MARCA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ..	23
3.1. IDENTIDAD DE MARCA, CONCEPTO NECESARIO.....	23
3.1.1. LA IDENTIDAD.....	23
3.1.2. IDENTIDAD Y CÓDIGOS GRÁFICOS.....	25
3.1.3. IDENTIDAD E IMAGEN.....	26
3.2. EL DERECHO DE PROPIEDAD.....	27
3.2.1. DERECHO DE LA PERSONALIDAD.....	28
3.2.2. DERECHO INTELECTUAL.....	29
3.2.3. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	29

CAPITULO IV

4. CONCEPTOS, FUNCIONES Y CARACTERES DE LA MARCA	31
4.1. FUNCIÓN DE LA MARCA.....	31
4.1.1. FUNCIÓN DE DISTINCIÓN.....	31
4.1.2. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.-	37

4.1.3. FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD – FUNCIÓN SOCIAL.....	38
4.1.4. FUNCIÓN DE RECLAME O PUBLICITARIA DE LA MARCA.....	41
4.1.5. FUNCIÓN DE PROCEDENCIA U ORIGEN.	44
4.1.6. FUNCIÓN DE COMPETENCIA (PRINCIPIO DE PRIORIDAD).....	50

CAPITULO V

5. LOS TIPOS DE SIGNOS MARCARIOS SUS PROHIBICIONES Y SU CLASIFICACIÓN.....	52
5.1. DIFERENTES TIPOS DE SIGNOS MARCARIOS.....	52
5.1.1. SIGNOS NO MARCARIOS.....	53
5.1.2. SIGNOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA.....	56
5.1.3. PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL)	56
5.1.4. PROHIBICIONES ABSOLUTAS.....	58
5.1.5. PROHIBICIONES RELATIVAS.....	58
5.2. CLASES DE MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS.....	62
5.2.1. CLASE DE MARCA.....	62
5.2.2. MARCAS INDIVIDUALES.....	62
5.2.3. MARCAS COLECTIVAS.....	62
5.2.4. MARCAS DE GARANTÍA.....	62
5.2.5. MARCAS DE PRODUCTOS.-.....	63
5.2.6. MARCAS DE SERVICIO.....	64
5.2.7. CLASIFICACIÓN DE NIZA.....	66

CAPITULO VI

6. ADQUISICIÓN, EXCLUSIVIDAD, USO, APROPIACIÓN INDEBIDA Y CONFUSIÓN DE LA MARCA.....	74
6.1. DE LA ADQUISICIÓN.....	74
6.2. DEL USO DE LA MARCA	76

6.3. PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD	76
6.4. LA APROPIACIÓN INDEBIDA LA USURPACIÓN Y SUS FORMAS.....	78
6.5. LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS IDÉNTICOS.	83
6.6. NORMAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN.....	83

CAPITULO VII

7. FUNDAMENTO LEGAL EN BOLIVIA Y LA COMUNIDAD ANDINA DE BOLIVIA....	87
7.1. EL FUNDAMENTO DEL DERECHO DE MARCAS.	87
7.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.	88
7.1.2. CÓDIGO DE COMERCIO.....	90
7.1.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.	91
7.1.4. CÓDIGO CIVIL.	93
7.1.5. CÓDIGO PENAL.....	93
7.1.6. DENUNCIAR E INCAUTAR PRODUCTOS FALSIFICADOS O FRAUDULENTOS:.....	95

CAPITULO VIII

8. CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO NORMAS SUPLETORIAS.....	99
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	100
8.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	101
8.2. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.....	103
8.3. CONVENCION DE ROMA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN.	104
8.4. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.	104

8.5. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (WTC).....	104
8.6. TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN DE FONOGRAMAS (WPPT).	¡Error! Marcador no definido.
8.7. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)....	¡Error! Marcador no definido.
8.8. CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). ...	105
8.9. DECISIÓN 344 DE COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA RELATIVA AL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	106
8.10. DECISIÓN 345 ACUERDO DE CARTAGENA.	106
8.11. DECISIÓN 351 ACUERDO DE CARTAGENA.	106
8.12. EL ADPIC.	107
8.13. TRATADO SOBRE MARCAS DE COMERCIO Y DE FÁBRICA.	109
8.14. TRATADO SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN.	109

CAPITULO IX

9. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA.....	111
9.1. TRAMITE DE REGISTRO DE UNA MARCA.	111
9.2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.....	111
9.3. QUIENES PUEDEN PRESENTARLA.	111
9.4. PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE.	112
9.5. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.....	113
9.6. EL PETITORIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.....	113
9.7. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.	114
9.8. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PRESENTACIÓN.	115
9.9. EXAMEN DE FORMA	116
9.10. PRESENTACIÓN DE OPOSICIÓN.	116
9.11. PLAZO ESTABLECIDO PARA PRESENTAR OPOSICIÓN.	117
9.12. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS.	118
9.13. DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA.	119
9.14. RENOVACIÓN	119

9.15. DERECHO AL USO.....	120
---------------------------	-----

CAPITULO X

10. COMPETENCIA DESLEAL.....	124
10.1. DEFINICIÓN.....	124
10.2. IDEAS SOBRE COMPETENCIA DESLEAL.....	125
10.3. CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....	127
10.3.1 PERJUDICAR DIRECTAMENTE A OTRO COMERCIANTE SIN INFRINGIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CON EL MISMO.....	¡Error! Marcador no definido.
10.3.2. CATEGORÍAS DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.....	129
10.4. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO DE COMPETENCIA DESLEAL. .	137
10.5. LA PROTECCIÓN DE LA EMPRESA CONTRA LA COMPETENCIA ILÍCITA.....	138
10.6. COMPETENCIA PROHIBIDA.....	139
10.6.1. PROHIBICIONES CONTRACTUALES DE COMPETIR.....	139
10.6.2. PROHIBICIONES LEGALES DE COMPETIR.....	140
10.7. RESUMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....	145

CAPITULO XI

11. LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	147
11.1. LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR INTRODUCCIÓN.....	147
11.2. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.....	153

CAPITULO XII

12. GLOBALIZACIÓN Y LIBRE COMPETENCIA.....	159
12.1. LA GLOBALIZACIÓN.....	159

12.2. PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA..... 162

CAPITULO XIII

13. PROYECTO DE LEY.....166

 13.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS..... 166

 13.2. OBJETO DE LA PROPUESTA..... 167

 13.3. FUNDAMENTO PARA LA PROPUESTA 167

 13.4. DESCRIPCIONES DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO..... 167

CONCLUSIONES171

RECOMENDACIONES174

BIBLIOGRAFÍA 1

RESUMEN

El presente trabajo de tesis hace referencia a la importancia de las marcas, su registro y la necesidad de una ley de propiedad industrial en Bolivia.

Bolivia se encuentra entre las naciones que en la actualidad no brindan una adecuada protección a la Propiedad Industrial y tiene altos índices de ilegalidad en esta materia, que frente a los demás países nos coloca en una posición débil y en desventaja jurídica. La crisis económica que asola la región, ha dejado al país en un estado tal que la informalidad y el contrabando se han convertido en serias alternativas de sobre vivencia para muchas personas.

Desde la mira del funcionamiento de la economía, en su conjunto, las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos para el control de calidad y la protección del consumidor.

Es deber del Estado otorgar la seguridad jurídica fundamental para mejorar la vida y desarrollo integral de los bolivianos insertando a nuestro país en el proceso vertiginoso del avance de la ciencia, tecnología, desarrollo cultural y económico lo que redundará en beneficios para sus ciudadanos.

La protección a los derechos de la Propiedad Intelectual constituye un deber del Estado para promover, incentivar y alentar la actividad creatividad científica y tecnológica para lograr un mayor desarrollo en distintos campos de la tecnología, generando beneficio económico y un crecimiento sostenible.

El objeto primordial de la creación de una Ley de Propiedad Intelectual en Bolivia es

asegurar la exclusividad de uso de las marcas registradas conforme a prescripciones legales de exclusividad, para que a las personas que hayan registrado sus marcas se les reconozca el derecho de impedir el uso de cualquier otra que directa o indirectamente produzcan confusión a los consumidores y atente contra el titular de la marca, las disposiciones legales vigentes en el país son incompletas, sectorializadas, dispersas, insuficientes y obsoletas.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de tesis pretende ocuparse de problemas surgidos por la falta de normatividad jurídica y sus consecuencias para el derecho Marcario que deja sin protección al productor, al consumidor y al propio Estado, haciendo desventajosa y riesgosa su inversión, su creatividad e iniciativa, por no existir una ley propia que regule y proteja la Propiedad Intelectual, Industrial, de los Derechos de Autor, de la protección a las invenciones y Derecho a la patente, del diseño industrial y muchas más que necesitan ser protegidas de la piratería, la usurpación de marcas, la competencia desleal y otras que constituyen delito y van en contra del Estado.

Desde la mira del funcionamiento de la economía en su conjunto, las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos, y para el control de calidad.

La marca es un nombre, término, señal, símbolo, signo o combinación de estos, con los que se puede identificar los productos o servicios para diferenciarlos de otros. La marca es la forma por la cual la empresa se comunica con el público y ella sintetiza las características del producto o servicio, formando una imagen en la mente del consumidor. De esta manera la marca va adquiriendo vida, personalidad, notoriedad e importancia a lo largo del tiempo.

Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves, nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintivas, las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Ahora el principal capital de una empresa son sus marcas; durante décadas, el valor de una empresa se medía en función de sus bienes materiales como ser terrenos e inmuebles, máquinas e instalaciones. Actualmente se ha reconocido que el auténtico valor residía fuera de la propia empresa: en la mentalidad de los compradores potenciales. La razón que expuso el adquiriente se resumía en la Marca del producto.

Hay una diferencia esencial y fundamental entre la marca y el producto: producto es lo que la empresa fabrica, marca es lo que el cliente compra: y lo mismo se puede decir de los servicios. En los mercados donde la oferta evoluciona sin cesar debido a la tecnología o la moda, la marca aporta una beneficiosa estabilidad; expresa la identidad.

De ese modo la marca se identifica, garantiza, clasifica y da estabilidad a la oferta: reduce el riesgo y la incertidumbre, de ahí proviene su valor. En un mundo en que todo cambia las marcas constituyen uno de los pocos elementos de estabilidad. La marca no es el producto; la marca da sentido al producto y define su identidad en el espacio y en el tiempo. La marca descubre que ese capital de la marca hay que gestionarlo, nutrirlo y controlarlo.

La marca se suele empezar a analizar por sus herramientas; el nombre de la marca, el símbolo gráfico, el diseño, el embalaje, la publicidad, el patrocinio, el alcance de su imagen y de su auténtica gestión de marca debe comenzar por la estrategia, enfocada hacia el futuro y con una visión coherente e integradora. Su concepto base debe ser la identidad de la marca y su imagen; la identidad se define y se gestiona, y es el elemento central de la gestión de la marca. La identidad exige y reclama unas nuevas formas de razonar y de investigar que se demostrará en esta tesis.

2. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS.

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- La necesidad de implementar una Ley para de Propiedad Intelectual, que proteja los derechos de Propiedad Intelectual en la que está incluida la Propiedad Industrial.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos que se desarrollaran en este tema son:

- Demostrar, y confrontar las ventajas que proporcionaría la existencia de normas legales en la materia y cual su posible influencia para las nuevas inversiones.
- Hacer notar a los legisladores que no contamos con un régimen jurídico referente a estas nuevas modalidades de comercio.
- Analizar la doctrina de las marcas de fábrica.
- Analizar el principio de libre empresa y la competencia desleal, libre comercio, defensa del consumidor,
- Establecer normas adecuadas a la realidad actual. Que estén acorde con la dinámica del mercado que es cada vez más exigente.
- Probar que existe la necesidad de un régimen jurídico que regule las condiciones económicas y jurídicas en nuestro país para el desarrollo del comercio y el adecuado registro de las marcas.
- Presentar un proyecto de ley de necesidad de aprobación del Código de Propiedad Intelectual en Bolivia.

3. HIPÓTESIS.

UNA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE REGULE EL REGISTRO DE LAS MARCAS, EVITARÁ LA FALTA DE INVERSIÓN EN BOLIVIA y PROMOVERÁ LA INDUSTRIA.

3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.

La desprotección jurídica de la propiedad industrial en Bolivia ante la aparición de vacíos jurídicos que no regulan el registro de una marca, y que permite la piratería de las mismas, desprotegiendo al titular de la marca, al consumidor y también al Estado

3.2. VARIABLES DEPENDIENTES.

- Actualizar las Leyes referentes a la Propiedad industrial
- Evitar la Piratería
- Evitar la Competencia Desleal
- Examinar el libre Comercio y la libre Competencia
- La Defensa del consumidor
- Controlar adecuadamente las Fronteras.

4. MÉTODOS.

Por las características del presente trabajo de Tesis comprendido en el Derecho Civil y Comercial, se emplearán:

4.1. MÉTODOS GENERALES.

El método que se utilizará en este trabajo será el método dogmático jurídico, deductivo los cuales fueron escogidos por que en primer lugar se analizaran las marcas, efectos en la legislación internacional y la jurisprudencia, interpretación de textos legales y jurisprudenciales, asimismo se desarrollan utilizando los términos propios del tema, mediante definiciones precisas para establecer la naturaleza de las relaciones jurídicas.

4.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS.

Complementariamente en base al método teleológico, se analizará las variables; la legislación y la doctrina internacional, así como la hipótesis jurídica llegando en conclusión a soluciones y recomendaciones.

5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS

Las técnicas que se utilizarán en este estudio estarán basadas a través del análisis de bibliografía explicativa, documental, que serán adecuadas a un estudio dogmático jurídico. Entre las que me permito citar.

- Bibliografía.
- Revisión de archivos.
- Descripción.
- Artículos y reportes.
- Técnicas Cualitativas.
- Estudios previos.
- Encuestas.

CAPITULO I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En el mundo actual es innegable la importancia que se le está dando a las marcas y a los derechos intangibles del Sistema de Propiedad industrial. En particular, Bolivia dentro de su actual desenvolvimiento económico y su pretensión de convertirse en un país en vías de desarrollo, este tema es más relevante que nunca.

Es importante remarcar que cuando se tiene que legislar sobre materia de propiedad industrial, es importante tener definidos y claros los objetivos y finalidades de las políticas con relación a la industria y a la tecnología que se deben alcanzar; se deben conocer los instrumentos que contiene la Propiedad Industrial con el fin de poder utilizarlos y ejecutar la política industrial perseguida, y de esa manera tener la seguridad que las regulaciones sobre las Marcas constituirán un conjunto normativo positivo dentro del ordenamiento jurídico nacional.

1.1. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La investigación de la Historia del Derecho tiene como resultado inmediato establecer la evolución de las instituciones jurídicas y dar a conocer lo que la experiencia ha enseñado. El derecho no surge repentinamente nace con la sociedad, y con ella sufre sus transformaciones. Las marcas existían ya en la antigüedad. Hace 3.000 años, los

artesanos indios solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas.

Más adelante, se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada, la utilización de las marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media.

Se puede afirmar que la Propiedad Industrial en Bolivia se configura en la época republicana. Durante la Colonia rigieron las Ordenanzas del Virrey Fuentes Clara de 1.746 relacionadas con el “arte de la platería” la cual debía estar debidamente “quintada y marcada” y el Reglamento y aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias de 12 de octubre de 1.778 que preveía que las mercaderías embarcadas para Indias, deberán ir provistas de sus “respectivas y legítimas marcas”. Estas normas dejaron de tener aplicación con las luchas emancipadoras en América.

¹

Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable, es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.

En los primeros años de vida republicana y luego de la vigencia de las principales normas jurídicas del país tales como el Código Civil de 1.832, el Código Mercantil de 1834, se introdujo en la Constitución Política del Estado de 1843 la protección de los privilegios exclusivos y temporales.

¹ Temas de Propiedad Industrial, Dr. Ramiro Moreno-Baldivieso 2000. pág. 38

Se puede afirmar con todo convencimiento que, con la vigencia de dos normas, una sobre privilegios industriales (Ley de Privilegios Industriales de 2 de diciembre de 1.916) y otra sobre marcas (Ley Reglamentaria de marcas de 15 de enero de 1.918), se configura el sistema boliviano de Propiedad Industrial, normas aún vigentes en el país, pero que a la fecha resultan incompletas y, por que no decirlo obsoletas.

Dichas normas jurídicas cumplieron su cometido en muy buena forma al haber, sus efectos, brindado una protección eficaz a las instituciones de la propiedad industrial.

El sistema de Propiedad Industrial a la luz de esa normatividad, se configura a través una legislación especial dentro de un sistema regulatorio individual, sistema comprensivo por el cual se encuentran reunidas en un solo cuerpo legal todas las instituciones de la Propiedad Industrial (invenciones, modelos de utilidad, dibujos industriales, marcas y signos comerciales). Este sistema es el seguido por Brasil, México, Chile y los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones.

Existe el Sistema Intermedio por el cual no existen leyes nacionales aisladas, las normas se encuentran armonizadas y se tiende a su uní formación, tal el caso de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea y los de la Organización Africana de Propiedad industrial. Bolivia es miembro del Acuerdo de Cartagena y dentro de este acuerdo Sub-regional últimamente se dictaron normas relacionadas con la Propiedad industrial y muy particularmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones desde 1 de diciembre de 2000, norma de aplicación preferente en Bolivia.

En Bolivia es hora que las leyes se actualicen en esta materia, para recoger y tipificar claramente las nuevas formas de delinquir que se producen en derredor de servicios y bienes que con el tiempo han pasado a ser inseparables de la vida cotidiana de la

gente. Para crear seguridad jurídica se tienen que establecer sanciones severas y proporcionales al delito cometido contra bienes que son tutelados por el Estado, la acción ilícita de competencia desleal y apropiación indebida de marcas es un robo y debe castigarse como tal.



CAPITULO II

DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LA MARCA

2.1. UBICACIÓN DENTRO DE LOS DERECHOS INTELLECTUALES.

Antes de considerar la definición de marca, es importante ubicar a ésta dentro de los llamados derechos inmateriales. Se ha afirmado desde hace un tiempo atrás, por los tratadistas doctrinarios o por el ordenamiento jurídico de cada país, que la propiedad industrial es aquella parte de los Derechos Intelectuales que comprende una serie de concepciones y consideraciones de elementos sensibles que tienen valor por su utilidad dentro del campo de la industria y del comercio.

Para el italiano Tullio Ascarelli, los diversos tipos de creaciones intelectuales de tutela, siguiendo la sistemática del derecho italiano, agrupa a tres categorías. La primera se refiere a las obras del ingenio tuteladas por el derecho de autor, en las cuales la creación intelectual consiste precisamente en la expresión formal de un determinado contenido. Una segunda categoría se la puede encuadrar a las creaciones intelectuales que conciernen en términos generales a lo que podría llamarse una nomenclatura de la realidad, es decir a la creación de signos distintivos destinados a individualizar sujetos u objetos autónomamente considerados como bienes inmateriales.

Lo que tutela la Ley, lo que protege la Ley y el Derecho son las manifestaciones de lo que comprende la Propiedad Industrial, de acuerdo con el tratadista español

Hermenegildo Bayos Corroza², los tipos de objetos que se consideran tradicionalmente son:

- 1) Las soluciones técnicas nuevas (invenciones y su variante menor, los modelos de utilidad).
- 2) Las creaciones formales de aplicación industrial (dibujos y modelos industriales).
- 3) Los signos distintivos de carácter mercantil (marcas, rótulos comerciales, rótulo de establecimiento) ⁽³⁾

Las marcas no solamente tienen influencia en el aspecto general de la industria o el comercio; por el contrario, también tienen importancia en el tramo particular de la Empresa. En efecto, en la empresa, “las marcas, el envase y otras características del producto están interrelacionadas con las funciones de producción y financieras de la empresa. Con frecuencia la marca, el color, el diseño y otras características del producto se conjuncionan para proyectar una imagen al consumidor potencial.

Las características del producto están interrelacionadas con otros elementos de mercadotecnia.⁽⁴⁾

2.2. LA MARCA.

Muchas definiciones de han dado sobre marca. Trataré de agrupar a aquellos en los que la discusión doctrinal no sea tan acentuada y detallista. Se deben tomar en cuenta los alcances pragmáticos de la marca para un mejor entender en un trabajo como el presente.

³ H. Baylos Corroza, “Tratado de Derecho Industrial”, pág. 535.

⁴ William S. Stanton, “fundamentos de mercadotecnia”, pág. 241

En efecto, las concepciones del derecho de marcas apuntan en primer lugar a determinar si la marca constituye una creación intelectual o si por el contrario no es una creación, sino un signo susceptible de tutela y protección jurídica. Para el tratadista Allort, las creaciones en la esfera de la industria pueden subdividirse en tres clases diferentes: los descubrimientos y las invenciones, los modelos y dibujos de fábricas y los que tienen por objeto la creación de un signo destinado a hacer conocer y a garantizar el origen de los productos del comercio o de la industria. Roubiere distingue las modalidades de la propiedad industrial de carácter creativo, en creaciones de fondo (invenciones) y creaciones de forma (dibujos y modelos industriales), situado junto a ellos, como objeto específico de la propiedad industrial, la protección de signos como objeto específico de la propiedad industrial, la protección de signos diferenciados.

El concepto de la O.M.P.I. con la advertencia de que no existe una definición internacionalmente aceptada por diversas razones que no son del caso referir, una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa de los bienes y servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio (goodwill) y reputación que determina marca representa.⁵

La Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial en el Capítulo I De los Requisitos para el Registro de las Marcas en el artículo 134, indica:

“Art. 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.”

⁵. (O.M.P.I., “El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores”, Ginebra, 1983).

2.2.1. REQUISITOS DE LA MARCA.

El conocimiento del concepto y finalidad de la marca pone de relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones. Existen además ciertos principios rectores que sirven de pauta para proteger o reprobar el uso de los signos distintivos de la empresa, entre los que ocupa muy destacado lugar la marca. Rodríguez Rodríguez⁽⁶⁾ subraya la existencia de tres principios directores: el del orden público, que tiene en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás; el de la protección del público, que trata una empresa o sobre la calidad de sus productos, y el de la protección del titular, contra la competencia ilícita.

En términos generales coincide la doctrina en la designación y número de los requisitos de las marcas; mas hay discrepancias en cuanto al modo de clasificarlos, en virtud de que también es diferente el criterio que se elige para valorar dichos atributos. no es de sorprender por lo mismo, que los requisitos de la marca se agrupen en requisitos para la existencia de la marca y en requisitos para su solicitud;⁽⁷⁾ o que las categorías se integren teniendo a un lado las condiciones de formas relativas a la aplicación del signo sobre el producto, y de otro las condiciones de fondo exigidas en la elección del signo; ⁽⁸⁾ o que, como lo hace Breuer Moreno, la división se haga tomando en cuenta que los requisitos se consideren como características generales, o como condiciones de validez.⁽⁹⁾ En fin hay quienes sin contraponer un grupo de requisitos al otro, se limitan a señalar cuales son las condiciones para la existencia de la exclusividad del derecho a la marca.

⁶ Rodríguez Rodríguez, ob. Cit. T. I, 417.

⁷ Ferrara, ob. Cit, pág. 227.

⁸ Roubier, ob. Cit. II págs. 555 y 556.

⁹ Breuer Moreno, ob. Cit., pág. 31.

2.2.2. CARACTERES DE LAS MARCAS.

Es indudable el interés que reviste el momento previo al registro de un signo como marca, la creación, la elección y la misma aceptación. En esa virtud nace la imperiosa necesidad de crear o elegir un signo o medio material que reúna las condiciones o cualidades suficientes que permitan encontrar un medio de identificación de sus bienes o servicios, sea cual fuere el carácter utilizado, con la finalidad inmediata de asegurar su demanda.

Varios son los caracteres que se le pueden atribuir a las marcas como lo hemos analizado anteriormente. Hemos pasado por los signos nominales o verbales, tales como: palabras, nombres, seudónimos, firmas, etc.; figurativos o emblemáticos, a saber: emblemas, figuras, viñetas, dibujos, formas, etc.; y, por la suma de éstos los mixtos o complejos, a los cuales nos referimos.

2.3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS MARCAS.

Si bien queda claro que las denominaciones de los objetos o los nombres de personas (bajo formas especiales), los emblemas, monogramas, grabados, sellos, palabras, letras, números, dibujos, envases, envoltorios y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los bienes o servicios de una persona, de otros similares pueden utilizarse como marcas, en la realidad, esta enumeración resulta insuficiente pues ella, la marca, constituye mucho más de lo que la enunciación indica y dice demasiado pues no todos los signos con que se desea distinguir un bien o servicio pueden constituirlos.

Las marcas, para ser válidas y optar por un registro deben llenar ciertos requisitos o condiciones, de los cuales, entre los principales tenemos:

2.3.1. NOVEDAD.

Esta novedad se refiere, no a su inexistencia en el mundo de la realidad, sino a que no se la esté utilizando para productos de la misma clase. Es una novedad relativa, pues "no se hace necesario que la marca sea nueva por sí mismo; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria. Empresa o establecimiento.

Nuevamente retomamos las citas de los colombianos Carrillo Ballesteros y Morales Casas, cuando expresan que: "La marca debe ser novedosa, pues, de no serlo, provocaría confusiones el signo mismo, siendo su finalidad precisamente lo contrario. La novedad es atributo esencial de la marca, porque -según dijimos-, la novedad y la especialidad integran el concepto de distinción que la caracteriza

Respecto a este punto insistiremos en que una marca no puede ser objeto de registro si es confundible con otra ya registrada o cuyo registro haya sido debidamente reivindicado. Una marca confundible con otra carece de fuerza distintiva y novedad que son requisitos básicos para su registrabilidad, lo que conlleva al correspondiente rechazo de la solicitud de registro.

Por lo expuesto y juzgando la novedad deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación de los cuales suele depender la primera impresión o impacto que recibe el consumidor medio ante la denominación que sirve de marca.

2.3.2. ESPECIALIDAD.

Este punto es sumamente importante, pues, en gran número de ocasiones constituye la línea divisoria entre la aceptación o rechazo de signos similares o idénticos, destinados a productos.

La palabra especialidad denota identificación precisa. Abundando, el principio de especialidad es aquel regido por la destinación que se va a dar a la marca. Mediante este principio, en gran número de ocasiones se han aceptado marcas similares con destinaciones distintas, pues autoriza el registro de una marca solamente en caso de no ser confundible con otras registradas o solicitadas prioritariamente, sobre la base que una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad. Correlativamente, la marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos inconfundibles.

2.3.3. DISTINTIVIDAD.

Para los tratadistas Ballesteros y Morales Casas, "La marca debe ser, pues, concebida de modo que sirva para especializar, individualizar y singularizar. En todo momento la finalidad de la marca es identificar."

De lo dicho, se colige que toda marca, como condición de adquisición y validez debe ser distintiva de toda otra con la que eventualmente pueda causar confusión, pues precisamente su finalidad es distinguir. La función de distinción de una marca nace desde el momento mismo de su selección por parte del solicitante. En este instante todo signo o denominación deberá reunir esta condición para su adquisición y posterior uso garantizado.

2.4. SIGNOS GENÉRICOS Y DENOMINACIONES

Anteriormente, dentro del tema "Distintos tipos de signos marcarios" hemos visto las denominaciones y signos que pueden constituir marcas y sus peculiaridades. Hoy abordamos aquellos signos y denominaciones que caen en lo irregistrable, en lo banal, en lo genérico.

Este apartado sugiere la existencia de signos que no pueden constituir válidamente signos marcarios por carecer de eficacia distintiva, originalidad, o sencillamente, capacidad.

La ley prevé el rechazo a la existencia de signos cuya ilegalidad e ineficacia impiden su registro y uso privativo, con el fin de precautelar los intereses de la colectividad y evitar el aprovechamiento indebido y monopólico de signos de uso común sobre las cuales ninguna persona puede hacerlos objeto de un derecho exclusivo, pues las mismas se encuentran sustraídas al dominio público y pertenecen al patrimonio lingüístico común para que cualquiera se sirva de ellas sin restricción de ningún tipo.

A continuación, citamos algunos conceptos vertidos por la doctrina general sobre las denominaciones genéricas.

- "La designación es genérica, cuando ella se aplica a un producto del dominio público o conocido bajo esa apelación que en el uso constante ha llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente."¹⁰. (Ej. Aspirina, Ace, Kolinos)
- "La denominación genérica es aquélla con que en el lenguaje usual es conocido

¹⁰ (César Nicolás y Michel Pelletier)

y designado el producto o servicio que la marca está designada a distinguir."

¹¹"Por denominaciones genéricas se entienden los nombres que en el lenguaje común designan la categoría más o menos amplia en la cual entra, el tipo de productos o servicios, en los cuales entran aquellos que deben ser designados por la marca". ¹²

- "La marca genérica es aquella que está únicamente constituida por la denominación usual del producto designado o del servicio ofrecido". (Chavanne, Albert et Jaques Burst, Jean)
- "Son denominaciones genéricas, y como tales incapaces de formar el contenido de una marca, ante todo los nombres que en el lenguaje corriente o también en aquel áulico o literario, sean propias de una determinada especie o de un determinado tipo de producto". (Casanova, Mario)"

2.4.1. LOS PRODUCTOS Y EL COLOR DE LOS MISMOS

Como se ha expresado en múltiples oportunidades, todo signo característico que permita la identificación precisa de un objeto, puede constituir marca. Esta identificación puede obtenerse mediante el uso de determinado color o combinación de colores, los que aisladamente considerados no podrían constituir marca pues se atentaría contra el derecho de exclusividad y el uso libre de las propiedades que se encuentran en la naturaleza. A lo dicho se entiende que cuando el color aisladamente considerado es la esencia de un signo, atenta contra la libertad y exclusividad, mientras que y por otro lado, cuando se habla de un novedoso procedimiento de coloración, serán las normas relativas a las invenciones las que amparen los derechos que de estos procesos se derivan.

El Régimen Común de Propiedad Industrial vigente no hace distinción frente a la posibilidad de registro de estos signos. Sin embargo, establece una limitación cuando

• ¹¹ (Baylos Corroza).

¹² (Corrado Renato)

en el literal f) de su Artículo 135 impide el registro de signos que consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

Como es obvio, los colores en sí mismos en ningún caso podrán registrarse pues toda marca exige una forma especial que puede ser obtenida mediante un contorno determinado o a través de la combinación de colores y/o elementos. Además, no cabe duda que el registro de colores fundamentales (primarios o derivados) conllevaría necesariamente al establecimiento de un monopolio injusto, en favor de unos y en detrimento de otros. Pero cuando la combinación de colores es la que diferencia un bien o servicio identificado de otro, no se atenta al derecho que los concurrentes tienen para distinguir sus mercancías de las anteriores.

2.4.2. LOS PRODUCTOS Y SUS FORMAS

Al igual que en el acápite anterior la forma de los productos puede ser susceptible de apropiación exclusiva, siempre que el conjunto no le sea necesario ni inherente al bien. De hecho, la misma legislación comunitaria andina contempla que no se podrán registrar los signos que consistan en formas que den ventajas funcionales o técnicas al producto o al servicio al cual se aplican.

Mucho se ha discutido si la forma de los productos es susceptible de registro, ante lo cual han surgido más de una teoría a favor y en contra. Particularmente estamos en favor de aquella tesis que sustenta la registrabilidad de la forma de los productos, siempre que éstas sean arbitrarias y características, novedosas, especiales y distinguibles. Efectivamente, si la forma de un producto carece de toda finalidad funcional o técnica y solamente constituye un medio para diferenciarla de sus similares, no existirá ningún motivo fundamentado que podrá sustraerla de el, tanto más cuanto nos veremos frente a una imposibilidad de separarla del artículo que distingue. En consecuencia, si es suficientemente distintiva y original y si ella se distingue

notablemente de las formas empleadas para sus similares, podrá y deberá ser admitida como marca.

El profesor José Manuel Otero Lastres, en su obra "El Modelo Industrial" dice que es importante indicar que al igual que el color, la forma de un producto puede constituir una marca, siempre que sea una combinación fantasiosa y distintiva.

2.5. MARCAS IDÉNTICAS

Por norma general toda marca es registrable, menos aquellas que la ley lo prohíbe. Estas prohibiciones se han establecido con el transcurso del tiempo por diversas razones, por proteger al consumidor, por precautelar el orden público, por no quebrantar las buenas costumbres, entre otros.

Cuando hablamos de marcas idénticas nos vemos forzosamente frente a todas estas prohibiciones, pues la esencia de la marca registrada y de las limitaciones impuestas para el registro de posteriores signos radica en el poder de excluir a otros en el uso de denominaciones o signos idénticos y por tanto confundibles.

En el mismo orden de ideas, el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones es claro al impedir que marcas idénticas a otras previamente registradas o prioritariamente solicitadas se puedan registrar, tutelando de esta manera los intereses del derecho habiente y consecuentemente de público consumidor, veamos:

Artículo 136.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

- a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”.

En principio, y conforme lo hemos visto, toda marca idéntica a otra previamente registrada o prioritariamente solicitada es irregistrable por expresa disposición de la ley; sin embargo, existen casos de excepción en los cuales se admiten a registro marcas idénticas, claro está, siempre que: i) no se trate de una marca notoria; ii) sea aplicable el principio de exclusividad. y, iii) que la utilización del signo en cuestión no conduzca a error en el público ni cause confusión en el mercado.

Pero el problema de la confusión no solamente se presenta con las marcas idénticas, sino con sus similares que en gran número de ocasiones lesiona los intereses de la colectividad pues conlleva a que el consumidor identifique erróneamente un determinado producto, cuando en realidad es otro con rasgos similares al que busca.

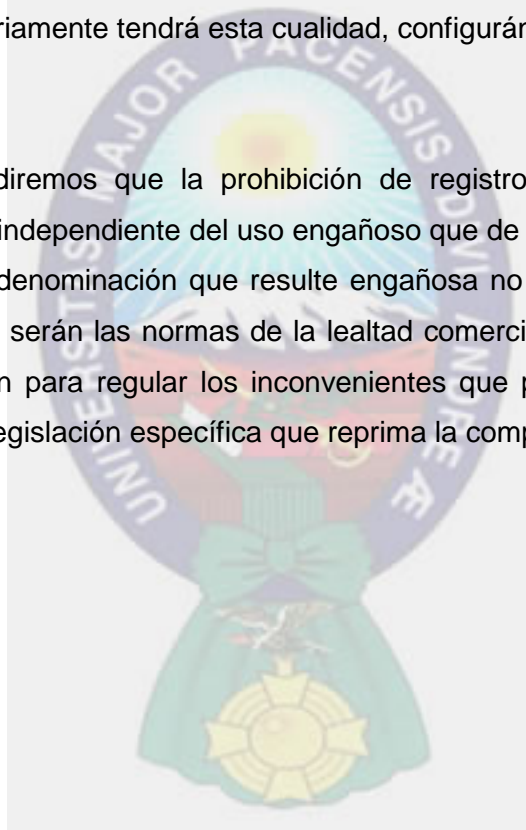
2.6. MARCAS ENGAÑOSAS.

Existen signos impuestos a determinados bienes o servicios que provocan en el consumidor imágenes erróneas o pensamientos engañosos. Nuestra norma supranacional como no podía ser de otra manera, evita el registro de estos signos.

El Artículo 135 de esta norma, en directa relación con el tema propuesto, no permite que se registren signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha

de usarse. Del texto transcrito claramente se desprende que, si bien la regulación abocada reproduce en forma enunciativa más no limitativa las causales de irregistrabilidad de un signo por conducir a error al consumidor, dicho carácter es relativo, pues difícil es afirmar que existen signos engañosos en esencia. Por tanto, será su destinación la que determine su carácter de engañoso; ejemplo: la denominación LECHE destinada a amparar productos lácteos. En el ejemplo propuesto se nota claramente que, si bien la marca reproduce una característica del producto, éste no necesariamente tendrá esta cualidad, configurándose la figura del engaño.

Para concluir diremos que la prohibición de registro de una marca engañosa es absolutamente independiente del uso engañoso que de la misma se pueda hacer, pues para usar una denominación que resulte engañosa no se requiere su registro previo. En estos casos serán las normas de la lealtad comercial y la competencia desleal las que se apliquen para regular los inconvenientes que puedan producirse. En nuestro país no existe legislación específica que reprima la competencia desleal.



CAPITULO III

IDENTIDAD DE LA MARCA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La marca es un signo 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.

3.1. IDENTIDAD DE MARCA, CONCEPTO NECESARIO.

3.1.1. LA IDENTIDAD.

Para aprehender el sentido de este concepto, determinante para la gestión de la marca, vamos a empezar pasando revista a las múltiples formas en que se utiliza en el lenguaje corriente. Así hablamos de cédula de identidad, documento personal, intransferible, que en pocas líneas de respuesta a las preguntas de ¿quién soy?, ¿cuáles son mis señas particulares? Se suele hablar también de “identidad de opinión” entre varias personas, significando con ello que todas tienen unos puntos de vista idénticos, que comparten el mismo punto de vista. En términos de comunicación, este segundo empleo de la palabra identidad nos sugiere que la identidad es lo que, por medio de una multiplicidad de signos, mensajes y productos, aparece como emanado de único emisor. Esto es muy importante, porque, cuanto más se extiende la marca y más se diversifica, los compradores a veces tienen la sensación de estar ante marcas distintas, y no ante un único emisor. Aunque cada producto, cada acto de

comunicación, deja un surco, el conjunto de los surcos no parece emanar de una misma marca.

Hablar de identidad de punto de vista, es también hablar del problema de la permanencia, de la continuidad. Las cédulas de identidad se actualizan: las personas cambian de estado civil en su aspecto externo; pero la impronta siempre será la misma. La identidad plantea la cuestión de la unicidad y de la permanencia del emisor, de la marca o de la enseña. Por otra como no disponen todavía de una base estructurada, de un centro estabilizador, los adolescentes pasan de un modelo de identificación a otro distinto.

Después de haber querido parecerse a, Marlon Brando, el adolescente siente carencia. Los sucesivos cambios crean un vacío y un interrogante básico: “¿cuál es mi verdadero yo?”.

Aunque la identidad de marca es un concepto de reciente creación son muchos investigadores que han explorado la identidad de las organizaciones y de las empresas. En una empresa, la manifestación verbal más sencilla de identidad consiste en decir “¡Ah, sí; pero, ¡en nuestra empresa no ocurre eso!” Dicho con otras palabras: la identidad de una empresa es lo que permite a una organización o a una parte de esa organización tener el sentimiento de existir como ente coherente y específico, asumiendo su propia historia y con una posición respecto a los demás.

Extrayendo todas las enseñanzas de esos diferentes empleos de la palabra, tener una identidad será existir como uno mismo, estar dotado de un proyecto personal diferente y estable. De modo que habremos definido la identidad de una marca cuando sepamos responder a las siguientes cuestiones.

Que le da:

- Su diferencia,
- Su permanencia,
- Su homogeneidad
- Su valor,
- Su verdad,
- Su reconocimiento.

Estas seis cuestiones definen la marca y podrían constituir el plano de la misma; es decir, el documento que permite gestionar la marca a medio plazo, tanto en la forma como en el fondo, para tratar los problemas de comunicación y de extensión de la marca. Las herramientas de comunicación, como el “informe de estrategia”, están en efecto vinculados a campañas publicitarias, es decir, al corto plazo; hace falta un hilo director que garantice que se construirá bien, por sedimentación y por acumulación, una sola y misma marca. El código de identidad sirve a esa finalidad.

3.1.2. IDENTIDAD Y CÓDIGOS GRÁFICOS.

En las empresas o para sus marcas, existen ya códigos gráficos, cuadernos de normas, “Bíblicas” de identidad visual. Presionados por los gabinetes de identidad gráfica, las empresas, y con razón, han querido dar un estilo común a los mensajes emitidos por sus marcas. Esos códigos definen normas de reconocimiento de símbolos: ¿qué colores utilizar para la marca?, ¿qué grafismo?, ¿que tipografía?

Efectivamente, el problema no consiste en qué estilo gráfico adoptar. La verdadera cuestión concierne al fondo de lo que se quiere significar. Los aspectos formales, es el estilo externo, la apariencia, son la consecuencia del fondo de la marca, de su

identidad profunda. La elección de los signos externos presupone una clara definición del sentido de la marca; ahora bien, aunque hoy en día existan muchos planos gráficos, todavía hay muy pocas definiciones explícitas de identidad de la marca. Sin embargo, no será más después de definir las respuestas a las cuestiones de fondo expuestas anteriormente (que identidad comunicar), cuando se pueda abordar la cuestión de los medios para comunicarla y definir los códigos de su reconocimiento externo. Los valores profundos de la marca deben ser reconocidos externamente a la primera mirada.

El conocimiento de identidad da paradójicamente una cierta libertad de expresión, ya concede preponderancia al fondo y no a los aspectos formales estrictos. La identidad de marca define lo que debe ser permanente y lo que puede evolucionar y variar.

3.1.3. IDENTIDAD E IMAGEN.

¿Qué aporta la noción de identidad comparada con la de imagen de marca o imagen de enseña? Después de todo, las empresas gastan sumas muy considerables para medir la imagen de sus marcas y de sus enseñas.

¿Por qué hablar de identidad hoy en día y no de imagen?

La imagen es un concepto de recepción. Los estudios de imagen son acerca de la forma en que determinados públicos se representan un producto, una marca, un político, una empresa, un país. La imagen se refiere a la forma en que ese público interpreta el conjunto de señales procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca.

La identidad es un concepto de emisión; se trata de especificar el sentido, el proyecto,

la concepción que de sí misma tiene la marca. La imagen es un resultado, una interpretación. En el plano de gestión de la empresa, la identidad precede a la imagen como debe ser representada en la mentalidad del público, hará falta saber que es lo que se desea presentar.

Una preocupación centrada exclusivamente en la necesidad de adquirir una imagen agradable, en la recepción, conduce a las empresas a adherirse a las expectativas del público; la marca se lanza a una carrera de seducción, se pliega a la mínima evolución de las corrientes y tendencias socioculturales del público.

Lo que se deriva de la identidad fantasma: la marca que se desearía idealmente, pero que no lo es realmente. Esto conduce a una comunicación que, como se observa más tarde, no queda adherida al recuerdo de la marca, ya que parece que se separa mucho de lo que la marca es y suscita una incredulidad total, cuando no el rechazo.

3.2. EL DERECHO DE PROPIEDAD.

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares

para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

El Derecho de Propiedad es algo genérico que en nuestra legislación es protegida por la Ley 1760 Código Civil libro segundo título III Capítulo II Art. 105, 106,

“Art. 105.-

- I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.*
- II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en Libro V del Código presente.”*

“Art. 106.- La propiedad debe cumplir una función social.

Ya que los derechos de la persona son inviolables y cualquier hecho en contra confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de ese hecho, aparte del resarcimiento por daño material o moral.”

3.2.1. DERECHO DE LA PERSONALIDAD.

Se destaca la vinculación que existe entre el signo y su titular, ya que es conocido que la marca identifica el origen de los bienes y/o servicios con el producto mismo, permitiendo así a su titular controlar el uso que de la misma se haga. Este derecho no busca proteger los activos materiales del titular de la marca, sino conservar características de la empresa que genera los bienes y/o servicios, además de proteger los bienes intangibles que probablemente redunden en el activo más importante de la misma.

Vale aclarar que esta protección que el Derecho Marcario concede a los signos distintivos no es igual a los que aplica el Derecho Positivo a los derechos de la personalidad. No son las normas relativas e éstos, sino las derivadas de la legislación de marcas las que brindan el soporte en que se basan los derechos sobre las marcas.

3.2.2. DERECHO INTELECTUAL.

La teoría del Derecho Intelectual no se refiere a aquel que emerge de las creaciones científicas, literarias o artísticas, sino más bien de aquellos emanados de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial que en su aspecto económico es, de acuerdo al autor Molinario:⁽¹³⁾ "...el derecho patrimonial que otorga a su titular una potestad exclusiva y temporaria sobre una creación del intelecto, con independencia de la propiedad de las manifestaciones sensoriales a que puede dar lugar, en virtud de la cual puede aprovecharse económicamente en función de todas esas manifestaciones sensoriales en beneficio propio y sin perjuicio de que, en situaciones limitativamente señaladas por la ley, pueda verse obligado a consentir que terceros usen en cierta medida la misma, y que puede ser opuesto a quien quiera que pretenda desconocerlo o menoscabarlo."

La ubicación del Derecho de Marcas, dentro del gran campo de los derechos intelectuales constituye un avance respecto de la concepción de éste debido a que lo que protege dicho derecho no es el elemento intelectual en sí, pero la exclusividad de su uso en conexión con ciertos bienes o servicios, como queda dicho.

3.2.3. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La teoría de la cual surge el Derecho de la Propiedad Industrial o Derecho Industrial

¹³Molinario A.D., Los Privilegios en el Derecho Civil, Págs. 321 Argentina.

constituyó efectivamente un perfeccionamiento de su anterior “derecho intelectual”, pues aquí se logra verificar la digresión del gran campo de la propiedad intelectual en:

(i). La propiedad intelectual propiamente dicha, es decir, los derechos de autor; y

(ii). Las diferentes modalidades de propiedad industrial, es decir, marcas, lemas comerciales, etc.

Esta gran división surge con el apareamiento de nuevas figuras que ya no podían encasillarse dentro del membrete de los derechos intelectuales, pues conllevaban un riesgo de mala interpretación.



CAPITULO IV

CONCEPTOS, FUNCIONES Y CARACTERES DE LA MARCA

4.1. FUNCIÓN DE LA MARCA.

Las “funciones” de las marcas desempeñan, ciertos atributos que éstas deben tener para la justificación de su existencia y el contenido jurídico del que están imbuidos, y consecuentemente, para que tengan razón de ser, pues de esa manera el ordenamiento jurídico les reconocerá como derechos a ser tutelados.

Los signos distintivos o signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular, del Derecho de marcas.

Así, la marca como tal tiene un sinnúmero de funciones, entre las cuales se encuentran:

4.1.1. FUNCIÓN DE DISTINCIÓN.

También conocida como “carácter distintivo”, deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su

atención. (Dr. Ramiro Moreno Baldivieso.), esta función es quizá la más importante para que un elemento tome la calidad de marca y sea objeto de registro. Sin miedo a equivocación se puede decir que no es la única, pero si la primordial y esencial función de la marca, aquella de distinguir un producto o un servicio, de otro u otros de diferente procedencia.

El Régimen Común de Propiedad Industrial (Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina de Naciones) toma como primera norma relativa a los requisitos para el registro de marcas al Capítulo VI. Al efecto, el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones prescribe que:

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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. Es clara la intención de la Ley, cuando pone a la función de distinción como la calificadora de los signos a los cuales se pretende convertir en marcas.

Esta función cumple su papel cuando sirve para identificar los bienes que uno ofrece, frente a otros existentes de iguales o semejantes características, pero de diferente oferente. La función distintiva, como queda dicho, constituye un medio efectivo e inmediato de asociación, de adhesión, crecimiento y mantenimiento de la clientela. De ahí que esta cualidad cumple también como una función especial de calidad -no aquella a la que se refiere más adelante- no sólo por identificar al bien a simple vista, sino por poner de manifiesto los opuestos entre lo bueno y lo malo de los productos o

servicios ofrecidos e identificados o distinguidos por un signo. Ampliando lo expuesto, la marca permite la diferenciación entre productos y servicios de una especie; por tanto, si el signo en cuestión no reúne el requisito básico de distintividad, entonces no podrá tener la calidad de marca.

El carácter que define a los signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios la marca deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente y vuelve a ser un simple signo. Desde el ángulo lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo marcario. Desde la perspectiva jurídica, si el signo objeto de estudio carece de la posibilidad de cumplir con su función distintiva no puede otorgarse la protección propia de las marcas, protección que permite desenvolver y cumplir con las demás funciones. Por lo expuesto, estas otras funciones de la marca, si bien son significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva.

Resulta importante citar otro concepto armónico al caso, por el cual Eugène Pouillet y M. Demeur, dicen:

“La marca debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea especial, es decir, de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser reconocida fácilmente.”

De lo anterior se advierte que un signo está disponible cuando no haya sido tomado por otro, pues ésta característica constituye una de las condiciones esenciales de registrabilidad que la convierte en inconfundible con otras denominaciones.

La doctrina y jurisprudencia han reconocido a esta función dentro de aquellas

características que tiene todo signo marcario y a las cuales se debe sujetar, cuando se refiere a ella en varias ocasiones como la función básica que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o un servicio e instrumentar su comercialización en el mercado.

Múltiples definiciones concuerdan que, en virtud de esta característica, la marca cumple una función preponderante en la sociedad, ya que, como queda dicho, permite simultáneamente distinguir y proteger tanto al comerciante cuanto al consumidor, constituyéndose en un pacto de lealtad entre los dos sujetos de la relación comercial.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. El Art. 136 literal a) al d) de la Decisión 486 establece que una marca "no puede ser objeto de registro si es "confundible" con otra ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (Art.135 b), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (Art. 144).

En otra definición legal dice que la preservación de la marca como un medio para identificar los productos de su titular cumple un importante propósito de interés público. Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y premiar al productor con compras continuadas.

De lo dicho, nuevamente se desprende que la función trascendental de todo signo es lograr una efectiva identificación del bien a través de un símbolo que general y constantemente utilizado logre captar la atención de la clientela hacia su

establecimiento, quien, amparado entre otros factores por la calidad del producto fabricado o del servicio brindado, y por el prestigio alcanzado a lo largo del tiempo retenga al consumidor con la fidelidad esperada.

La naturaleza distintiva de la marca permite solucionar innumerables problemas en la determinación de la calidad de productos o servicios, pues en gran número de casos, particularmente en aquellos en que el consumidor medio se enfrenta a la utilización de productos genéricos, el determinar en cada compra la calidad de lo adquirido -salvo cuando por haberse producido la compra previa y utilizado el producto- es muy complicado y casi siempre demasiado tarde para deshacer la operación.

La determinación y distinción de un producto o servicio debe guiarse por las características propias del signo marcario y no por sus cualidades o condiciones, elementos que pueden también poseer los demás signos y sobre las cuales no se pueden otorgar derechos exclusivos.

Es precisamente aquí cuando el sistema identificatorio o la función analizada toma su importancia, pues el comprador que se ve perjudicado por su compra reconocerá inmediatamente la mercadería y podrá adquirir en una próxima oportunidad otra identificada con otra marca, por la que en algunos casos pagará un precio mayor, en función de la satisfacción que por el producto intente obtener, logrando de esta forma no sólo premiar a la calidad, sino procurar a simple vista la obtención del producto o servicio deseado.

El tiene también su sistema punitivo, por motivo de las violaciones de la función distintiva. Este sistema consiste en aplicar penas a quien indebidamente utilice signos marcarios con o sin el objeto de producir una confusión con los titulares legítimos de marcas.

Cuando un tercero utiliza una marca protegida sin licencia o autorización de su titular, violando la función identificatoria de la marca al desviar la clientela y por consiguiente las ventas y utilidades, producto de la confusión, el sistema puede ser utilizado -casi siempre a discreción y por cuenta y riesgo del titular-, por lo que tal derecho y en especial la función de identificación no sólo es en su esencia, sino que la cumple y delimita adecuadamente con base a la concesión exclusiva que el Estado otorga respecto de ese signo. Esa concesión o derecho exclusivo supone un jus prohibendi respecto del uso que de ese signo se puede realizar por parte de terceras personas, a menos que se trate del mismo titular o de terceros debidamente autorizados, en los que se distinguen a los bienes producidos o servicios prestados por ellos, de aquellos pertenecientes a los demás.

De todo lo anterior, se colige que la función de distintividad es casi una función natural, congénita e inherente a todo signo marcario; está reconocida por la doctrina universal y la Ley; y, es una función privilegiada, sobre aquellas otras que a continuación se abordará, pues la legislación, con justa causa, se ha encargado de proteger a ésta con mayor cuidado que a las siguientes.

Una función indicadora del origen o procedencia. Que viene a resultar una consecuencia de la función distintiva de las marcas, por la cual los consumidores y usuarios pueden conocer a través de la marca cual es la empresa que ha producido o comercializado bienes y servicios ofrecidos.

Una función indicadora de calidad. Por la cual la garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y característica de los bienes, que asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar.

4.1.2. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. -

En virtud de la cual se defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

Se ha dicho que una de las funciones de la marca es la de permitir al consumidor identificar y distinguir los productos o servicios de otros iguales o similares, y por lo mismo, la posibilidad de elegir fácilmente, los que más le convenga a sus intereses, necesidades y en general, a ciertos niveles exigidos, pues existe toda una gama de productos o servicios disponibles en el mercado. Por consecuencia, el consumidor tiene una necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo.

Por otra parte, la marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y, sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca, dicha función, es más bien una consecuencia lógica de su reconocimiento legal.

Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada por Martín Achard cuando declara que, gracias a la marca, “el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas”.

4.1.3. FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD – FUNCIÓN SOCIAL.

Al tratar la finalidad de la marca, ésta es considerada como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente se califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

La función de garantía de calidad, por la cual la garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad de características de los bienes, que asegura que un deterioro de calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad ha tenido una gran aceptación en doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca, aunque algunos autores le atribuyen un carácter esencial, lo cierto es, que, en la actual doctrina francesa, dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debido primordialmente a la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto, pero con diferentes calidades.

Así también, existe una plena inconsistencia jurídica, del mencionado objetivo, que se manifiesta de manera fehaciente en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio con una marca determinada,; para tal efecto, el fabricante o comerciante mediante la publicidad o propaganda hacen incesante y penetrante la atracción del signo marcario

entre el público, trayendo como consecuencia que se adquiera, por lo general irracionalmente el producto o servicio de tal marca, sin que le interese las calidades o precio de los mismos.

En ocasiones, un mismo producto o servicio es fabricado o presentado por varios fabricantes o comerciantes, al concedérseles licencias de uso por el titular de la marca que los distingue y que por lo regular trae consigo la diversificación de calidades.

Asimismo, es muy frecuente que el fabricante o comerciante que goza del prestigio y alto renombre de su marca que distingue determinado producto o servicio, la emplee para otros diversos, cuyas calidades dejan mucho que desear, de dichos productos o servicios, porque tienen una marca de prestigio y de gran renombre (notoriamente conocida), es decir, compra signos. La marca constituye el reconocimiento, legal de la psicología de los simbolismos. Vivimos de símbolos y con símbolos compramos. El titular de la marca se esfuerza por explotar esta tendencia, impregna la atmósfera del mercado con el poder de atracción de su símbolo comercial, y cualquiera sean los medios de que se sirve, su fin es siempre el de persuadir al posible comprador que debe adquirir el artículo de su marca.

Es indudable, que, si el origen de un producto preocupa al consumidor, se debe solamente a que los productos fabricados acabaron por ser asociados a un cierto nivel de calidad, pero como ya indicamos esta circunstancia es puramente eventual.

Conocida como uno de los objetivos fundamentales de la marca, la función de garantía denominada también función social, es ciertamente una de las tareas propias, más no esenciales. Carece de significación jurídica pues no tiene un marco legal y ámbito de protección en nuestro sistema. Legalmente, nada impide a un comerciante ofrecer bienes y servicios de diferente calidad, amparándose en un mismo signo marcario.

Para muchos, la función de garantía es derivada de la de origen, así en la mente del consumidor implícitamente va la imagen de que una misma procedencia implica muchas veces una calidad constante del producto identificado con la misma marca.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en su Artículo 135 literales d) y h) se refiere brevemente a esta función, sin que ello implique una defensa o protección legal esta función, pues simplemente no permite el registro de aquellos signos que contravengan este principio, pero de ninguna manera sanciona a quien utiliza o evita su uso.

Un bien tendrá mayor o menor significación dentro del mercado dependiendo del rol que cumpla dentro del grupo en que se encuentre encasillado. Al consumidor le importará entonces adquirir un bien que goza de cierto prestigio, por lo que igualmente deberá interesar al oferente mantener o mejorar la calidad de su producto o servicio con el fin de mantener y retener su clientela.

Sucede que muchas veces en el mercado que esta función se difumina o confunde, pues se lanza un bien que debido a su novedad o a la campaña publicitaria desplegada, acarrea una serie de compras que no necesariamente reflejan que el consumidor se encuentra complacido con su adquisición, pero que a la postre marcará la pauta para que dicho consumidor repita sus compras y premie al productor por la calidad de sus productos.

Por otro lado, sucede también que muchas veces la calidad no es la misma, pues puede ocurrir que aún cuando se trate de un mismo producto, éste sea producido por diferentes fabricantes en uso de una licencia legítimamente otorgada. Ocurre también que un fabricante produzca, bajo la misma marca, artículos diversos a aquellos cuya marca es notoriamente conocida, sin que estos artículos tengan la misma calidad. En

este caso, generalmente el consumidor continúa adquiriendo aquellos bienes, pues el signo notoriamente conocido -generalmente por su prestigio y calidad- es el que atrae al consumidor, más no el bien ofrecido. Sin embargo, por intermedio de esta función, el consumidor tiene la facilidad de reconocer una marca como identificación del nivel de calidad constante de los productos protegidos.

Las marcas por encima de todo tienen una función social y de garantía, pues no se resumen sólo en representar, o al papel meramente material, sino que asumen una valiosa función económica que garantiza el trabajo y el esfuerzo humano, representando un factor estratégico que se torna en un elemento de éxito y seguridad de las transacciones.

Como se dijo, el Derecho de Marcas no concede un valor jurídico específico y directo a la función tratada. Es así que el consumidor que adquiere un bien y lo compara frente a otro adquirido anteriormente, no tendrá oportunidad de accionar contra aquel que ofreció el producto de menor calidad. Por tanto, la confianza que manifieste el adquirente de una marca se base en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad, y que él, sobre la base de las experiencias hasta entonces habidas y de la publicidad, puede esperar que tales mercaderías conservaran la calidad y bondad, o que las habrán superado.

4.1.4. FUNCIÓN DE RECLAME O PUBLICITARIA DE LA MARCA.

La función publicitaria, por la cual las marcas permiten suministrar al público información de los bienes y servicios disponibles en una economía, teniendo esta función varias facetas, pero todas tendientes a informar al público sobre la actividad propagandística para la creación de necesidades. Llena la marca también una función de propaganda, por cuanto ella puede constituir un “reclame” del producto, siendo su fuerza de atracción.

La tesis que establece como fundamento del derecho del uso exclusivo de la marca, la protección de su intrínseca capacidad de atracción entre el público, fue propuesta por (Isay). Este autor afirma que el poder de reclame de la marca puede ser debido a diversas razones:

- Primordialmente, a su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, a la impresión que hace, etc. De este modo, hay ciertas marcas que pueden tener un gran valor en sí mismas, antes de que hubieran sido empleadas o que alguna propaganda se hubiere hecho.
- Ciertas marcas adquieren su valor de la asociación de ideas que ellas crean.
- Otras marcas, a menudo deben su fuerza de atracción al reclame considerable hecho en su favor.

Esta tesis eminentemente económica, ya que se prescinde de cualquier relación con un producto o servicio determinado y por lo mismo de la función de distinción, ha sido acogida con un gran beneplácito por la doctrina en general, ya sea como función económica o jurídica. Especialmente en Estados Unidos a tenido un gran impacto, gracias a sus grandes adelantos tecnológicos de los diferentes medios masivos de la comunicación y sobre todo a la técnica moderna publicitaria que acoge en sí misma la afluencia de fenómenos económicos de muy diversa índole.

El interés principal de la marca moderna reside en la reflexión condicionada creada en la mente del comprador por una promoción original a menudo rutinaria de la marca misma. En la medida donde una publicidad de ese tipo exitosa, confiere, parece ser, a la marca un potencial de venta independientemente de la calidad o del precio del producto al cual se asocia; elementos irracionales sobre el plan económico son por consiguiente introducidos en las elecciones del consumidor y el propietario de la marca

escapa a la presión normal de la concurrencia en materia de precio y calidad. En consecuencia, el sistema de la concurrencia no desempeña su papel que consiste en repartir eficazmente los recursos disponibles.

Aún cuando, en diversos ordenamientos jurídicos se ha regulado en nuestro país la publicidad y además se han creado organismos – públicos para su control, sin embargo, han sido insuficientes para contrarrestar el influjo constante e incesante de este fenómeno de naturaleza económica, el cual tiene repercusiones de considerable magnitud, en los aspectos social y político, significando un instrumento eficaz de dependencia económica.

Esta función tiene como medio primordial permitir al público estar suficientemente informado respecto de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado mediante la vinculación con la función de distinción del bien ofertado.

La función publicitaria utiliza partes primordiales del resto de funciones, así la utilización constante de una marca permite al público verificar bienes de características similares que pertenecen a diferentes oferentes, con lo cual se asocia a la función de identificación de origen y a la función distintiva. Se une a la función de calidad cuando el consumidor la verifica por la simple identificación, antes que por la constante comprobación.

La función publicitaria sin querer desmerecer su importancia, no resulta indispensable para que una marca obtenga su carácter de tal. Cualquiera puede realizar su publicidad sobre el signo que más le convenga, sin que necesariamente tenga el carácter de marca. De hecho, a diario estamos expuestos a fuertes dosis de publicidad, en todos los medios de comunicación, por la cual se nos induce al conocimiento de nuevos bienes y servicios, que, aunque interesantes y atractivos, no necesariamente

tendrán la obligación de ser una marca, ni de registrarla. Esta constante exposición a la información desplegada por todos los medios de comunicación sirve para que el consumidor haga su elección al momento de definir su necesidad, pero de ninguna manera compromete o prohíbe la utilización de la publicidad misma, pues aquella utilización se encuentra sujeta a otros parámetros y regulada por otra legislación que no es materia del presente trabajo.

Es innegable el poder que la función analizada tiene, pues da al consumidor la posibilidad de distinguir e identificar al bien que satisfará su necesidad, mediante la constante exposición que del signo o marca se haga. Su éxito o fracaso dependerá de los resultados económicos que se obtengan, y si bien los signos marcarios y las marcas pueden sobrevivir sin que sobre ellos se realice publicidad alguna, está comprobado que la propaganda incrementa las posibilidades de ampliación de un mercado cautivo.

Finalmente, su protección jurídica será invariable e independiente de esta función de publicidad, pues si se eliminase la publicidad, las funciones restantes de toda marca permanecerán inalteradas y la marca como marca seguirá existiendo.

4.1.5. FUNCIÓN DE PROCEDENCIA U ORIGEN.

Esta función fue considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa. El derecho exclusivo de uso de una marca para distinguir los artículos que elabore o venda y denotar su procedencia. La función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre consumidores acerca del origen de la mercancía.

Como ya hemos visto, el uso de identificar los objetos por medio de signos es muy antiguo. El empleo de las marcas se constreñía a identificar la persona del productor o artista, más que al producto o mercancía. Posteriormente en el medioevo merced al gran desenvolvimiento industrial y comercial, florecen ampliamente las marcas de los comerciantes (signa mercatorum), en parte vinculadas al régimen privilegiado de los gremios y corporaciones (marcas colectivas), en parte con el carácter de marcas individuales que designaban la procedencia u origen de las mercancías. Esta última concepción de las marcas en cuanto a su finalidad, es lo que se conoce como función de las marcas en cuanto a su finalidad, es lo que se conoce como función de procedencia en el derecho moderno, pero con un sentido distinto al que tuvo en la Edad Media.

Esta función se consideró hasta principio del siglo XX por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica. Aún cuando en la actualidad se le ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina italiana y alemana principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia o servicios de otros iguales o similares, pero cuando provienen de una determinada empresa.

Entre los argumentos que han expuesto algunos autores de la doctrina italiana para criticar esta función, se afirma esencialmente que, en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas es decir aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea su origen o procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal suerte, que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el consumidor responderá favorablemente o negativamente, y

en ocasiones le interesa, al menos en cierto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supuesto de un fracaso, en tales circunstancias el fabricante al marcar su producto lo hará empleando un signo o una locución fantástica, con el objeto de no revelar en lo absoluto al público quién lo ha fabricado o puesto en el comercio. Y aún en la hipótesis contraria, lo que interesa es acreditar el producto con determinado signo distintivo, con la finalidad primordial de fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancía así denominada.

Por otra parte, la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el comercio por determinada empresa; aún cuando esto último pueda suceder, se debe a una relación puramente eventual; además, el incremento considerable de la comercialización de los productos y de la prestación de servicios, mediante la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a restarle importancia a la función de procedencia u origen de la marca.

En efecto, abundan en el mercado de bienes y servicios una gran cantidad de marcas, propiedad de conocidas empresas transnacionales de las cuales, en la mayoría se omite la procedencia u origen, y por lo mismo la clase consumidora al adquirir un producto o la prestación de un servicio ignora su procedencia.

Esta función producto de una realidad histórica y de interpretación normativa, ha perdido gradualmente su importancia en la actualidad con base a las siguientes consideraciones:

En primer término, las legislaciones marcarias de los diversos países al conceptualizar la marca le atribuyen la función distintiva o de identificación y por excepción, además, se hace alusión a la función de procedencia y en contados casos a las funciones de

garantía de calidad y de reclame, por lo que la marca en el campo normativo es un signo esencialmente distintivo.

Ahora bien, la polémica doctrinaria que se ha sustentado en torno a la función de la marca es en aquellos países en donde la cesión de la marca no es libre, especialmente en Italia, Alemania y en los Estados Unidos, en donde además los términos de Empresas y Empresario han tenido un a gran influencia en el campo jurídico. De ahí, que algunos autores afirman que el derecho sobre la marca constituye un accesorio del derecho sobre la empresa, y por lo mismo no llegan a concebir que la marca es un a entidad jurídica autónoma.

La función de procedencia de los bienes, aunque sea de manera indirecta, cumple con el fin de cuidar la buena fe del público sobre el origen de sus artículos, ya que en muchas veces se suelen imputar calidades o características especiales a las mercancías de cierta procedencia. La veracidad de la marca también colabora en este sentido, pues la identifica, guía e indica el origen o la relación de un producto respecto de un sitio o de una persona, pues como queda dicho es por excelencia una función jurídica y lógica.

Antiguamente la función de identificación de los productos o servicios estaba estrechamente vinculada con aquella del origen de los mismos. En la actualidad y de acuerdo a una corriente del pensamiento gran parte de este concepto ha sido superado, pues para unos tratadistas, más que para otros, la marca no distingue origen.

Debido a la globalización de la economía y el desarrollo e intercambio comercial moderno, un segmento importante del público desconoce quien es el realizador de los bienes que adquiere, excepcionalmente estos bienes están ligados al nombre del

fabricante caso en el cual la marca también identificaría al productor, pero esta función es secundaria. A esto se debe sumar el hecho que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios que distinguen sus artículos y servicios con la misma marca debido al apareamiento de licencias y franquicias de los derechos de propiedad industrial; para este supuesto el origen puede ser muy diverso, pero la marca una sola. Tampoco puede dejar de observarse el hecho que en muchas oportunidades los titulares originarios de las marcas las transfieren a un tercero, que sin publicitar el negocio realizado continúa con la fabricación de productos y prestación de servicios que originariamente no le pertenecieron.

De todas maneras y, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la doctrina clásica indica que esta función de identificación del origen es una consecuencia inmediata de la función distintiva de las marcas; de ahí que los consumidores y usuarios de las mismas pueden, en la gran mayoría de los casos, llegar a conocer a través de la marca, cuál es el productor o comercializador de los bienes y servicios ofrecidos.

El intento de dar valor jurídico propio en nuestra legislación marcaria a la identificación de origen de un signo nos conduce necesariamente a supuestos irreales y distinciones abusivas. Es así que el adquirente de bienes y servicios debe recurrir a los protocolos de registros de marcas para conocer el origen de los bienes y servicios o de las mercaderías o prestaciones debidamente identificadas con esos signos, entendiéndose a ese origen como la empresa titular de la marca, lo cual en fin de cuentas es un esfuerzo impracticable por lo oneroso.

La identificación del origen de las marcas ha variado en el tiempo y se ha ajustado a los distintos sistemas jurídicos; así, por ejemplo, en la Antigüedad la función esencial de los signos usados a manera de marcas era para identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados. Dado el fondo artesanal de la producción existe una vinculación entre origen y calidad que se manifestaba a través de marcas

identificadorias de tal origen. Más adelante, en la Edad Media las marcas también cumplían con su función esencial de identificación de mercaderías, pero con un doble propósito: i) determinar si los artesanos fabricantes cumplían con normas de calidad; y, ii) asegurar que los miembros de una agrupación o mejor llamada corporación no incursionaran en trabajos reservados a los restantes. De esta forma se pretendía lograr por intermedio de las marcas tener un control del acatamiento de ciertas normas vigentes en aquella época, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficio.

El carácter afín, pero no necesario de la función de origen ha quedado claramente de manifiesto al sumarse a la libertad de cesión y licencia de las marcas la eliminación del requisito de que quien las utiliza sea titular de una empresa respecto de la cual se utilizarán tales marcas. Dada la preeminencia concedida a la función distintiva no importa quien sea el titular original de la marca, con tal de que esta sea usada para desempeñar su función dentro del término exigido por la Ley. Ese uso para ser legalmente considerado debe ser distintivo de los bienes o servicios para los cuales se ha concedido el derecho.

A mayor abundamiento, la función de identificación de origen se da cuando el titular de una marca da su consentimiento para la utilización de ésta. Esta función goza de importancia práctica cuando de determinar los límites de la protección jurídica se trata. A pesar de ello y de que la función jurídica esencial de una marca es identificar, puede también servir para determinar la empresa en la que se originan las mercaderías y servicios marcados. En estos casos la utilización de un signo marcario en relación con otros distintos de los correspondientes a las clases en que se haya registrado, o de aquellos vinculados con los cuales se haya usado puede crear confusión en el público, quien en fin de cuentas es el destinatario final y puede ser conducido a creer que esos distintos productos o servicios son ofrecidos por la misma empresa que inicialmente los vendió o en definitiva que ésta empresa ha autorizado el empleo de sus marcas en relación con nuevas líneas de productos o servicios. En todos esos casos la protección otorgada por la Ley se amplía a aquellos productos respecto de los cuales se haya

registrado la marca, así como aquellos relacionados y que de una u otra manera puedan llevar a una confusión respecto de su origen.

La unión entre signo distintivo y la clase de producto o servicio, es sólo un aspecto objetivo de la marca. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca pueda implicar.

4.1.6. FUNCIÓN DE COMPETENCIA (PRINCIPIO DE PRIORIDAD).

La marca tiene prioridad para sus productos, que son los que se renuevan con gran rapidez, es así que un producto novedoso puesto al mercado tiene monopolio por tiempo limitado, ya que es rápidamente bombardeado por la competencia que introduce en el mercado los mismos productos a un precio igual o inferior a la marca prioritaria. Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores.

La marca, sin lugar a duda, desempeña un rol preponderante al hablar de competencia y de mercado, máxime cuando existen elementos tales como precio, calidad, servicio, etc., que si bien en parte determinan el nivel de aceptación de los productos y de los bienes y/o servicios mismos entre los consumidores, se resumen en una importancia relativa.

Todo apunta a que la función competitiva de la marca surge cuando se la presenta al mercado, más aún toma importancia cuando el adquirente se fija en ella. Es decir, para que la competencia tenga lugar es necesario que el consumidor la identifique.

En resumen, Las marcas tienen cuatro funciones fundamentales que son: Una función distintiva o diferenciadora, de protección, de calidad y garantía, de propaganda y, de proveniencia, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.



CAPÍTULO V

LOS TIPOS DE SIGNOS MARCARIOS SUS PROHIBICIONES Y SU CLASIFICACIÓN

5.1. DIFERENTES TIPOS DE SIGNOS MARCARIOS.

La legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad, y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.

“La principal función de una marca, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptibilidad de representación gráfica, se entiende la

descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

5.1.1. SIGNOS NO MARCARIOS.

No pueden constituir signos marcarios aquellos que aun cuando nacieron como tales, han venido perdiendo su fuerza distintiva y poder diferenciador, arrojando un resultado nefasto, su dilución.

Como consecuencia del mejoramiento en el tratamiento y desarrollo de los signos marcarios, tomando en cuenta que las técnicas y posibilidades de publicidad y mercadeo han logrado que los empresarios coloquen sus productos o servicios ante el consumidor sin más esfuerzo que una correcta campaña publicitaria; y, sin dejar de lado las ventajas incommensurables que trae consigo la globalización de las economías y la apertura de mercados, las marcas gozan hoy en día de una mayor facilidad para ser conocidas fuera de los límites físicos del país al cual se la destina y entrar en mercados distintos a los planificados. En contraposición a lo dicho, existen problemas por los cuales deben atravesar las marcas al enfrentarse a millones de potenciales consumidores, y cientos de marcas similares, si su capacidad distintiva no está bien definida, perderá fortaleza y se debilitará, se diluirá. Adicionalmente, como es lógico, crece la probabilidad de que el signo sea imitado o utilizado indebidamente por terceros inescrupulosos.

La dilución de la potencia distintiva y la fuerza publicitaria generalmente se produce por un debilitamiento en la capacidad de atracción que produce la marca ante el público, lo cual trae consigo, en muchas ocasiones, el rechazo del signo por parte del potencial consumidor. Esta situación puede ser generada ya por que la marca se encuentra impedida de generar la imagen mental necesaria en el público, ya por prácticas

desleales de mercado, en las cuales se hace utilización de un signo sin autorización de su titular (conocido como piratería).

En el primer caso se presenta una disminución en la capacidad de atracción de la marca generalmente cuando el signo marcario con el transcurso del tiempo y la gran aceptación y conocimiento del mismo tiende a convertirse en una designación usual para el tipo de productos o servicios entre el público. Tal debilitamiento, mediante la transformación del signo en una designación usual del producto, como lo veremos más adelante, es una forma de dilución que frecuentemente puede desembocar en una pérdida de derechos sobre la marca. Esto es que la marca se vulgariza, pierde su eficacia distintiva, consecuentemente, se diluye.

Respecto de lo anterior, la popularidad con que cuenta una marca paradójicamente puede ser su peor enemigo. Esto se evidencia, primeramente, por una inapropiada utilización de la marca, primero por su titular y como consecuencia de ello luego por parte del público y demás sectores de interés.

En el segundo caso, esto es, cuando el debilitamiento de la distintividad de un signo se debe a prácticas desleales de mercado, en las cuales se hace utilización de un signo sin autorización de su titular, sucede que con el tiempo se va perdiendo la asociación positiva que crea una marca de prestigio con su titular, en el público. El daño es causado ya por la utilización adversa de la marca (para fines diferentes a los cuales se creó, registró y dio prestigio) o por la utilización en contextos que resultan perjudiciales para la distinción de la marca, no deseados por su propietario.

Aparte de estos factores principales, puede suceder que con la aparición del mismo o idéntico signo destinado a proteger productos disímiles, se produzca la dilución del signo marcario. En efecto el empleo de marcas idénticas por parte de terceros ocasiona perjuicios a los titulares anteriores, pues la asociación mental a la que nos

referimos arriba se ve afectada cuando se trata de productos diferentes a los que el consumidor ha estado acostumbrado a identificar con determinado signo. Si bien el signo mismo no provoca confusiones a primera vista, la duda flotará en el subconsciente del individuo, y con el transcurso del tiempo éste se acostumbrará a ver una misma marca en productos absolutamente distintos provenientes de empresas que en nada se relacionan. Por tanto, la distintividad que persigue todo signo marcario se irá perdiendo y su exclusividad desaparecerá, en perjuicio de los titulares originales. En opinión de varios tratadistas esta conducta perjudicará a los titulares de las marcas renombradas, pues sufrirán la pérdida del valor intrínseco más importante que posee la marca: su fuerza distintiva.

Resulta importante mencionar que el perjuicio causado por el desvanecimiento de la fuerza distintiva no es el mismo que aquel producido por la confusión, pues el consumidor al encontrar dos marcas iguales en productos distintos no necesariamente pensará que provienen de un mismo fabricante, o en el evento de conocer que vienen de distintos fabricantes, no necesariamente pensará que éstos están relacionados. Por el otro lado, el perjuicio causado por la confusión no excluye la vinculación que se intenta dar entre los productores de las distintas marcas. Adicionalmente, esta confusión muy pocas veces redundará en un debilitamiento del poder distintivo del signo, gracias a que entre los dos existe una relación de competencia directa.

En el caso de los productos disímiles identificados con una marca idéntica, muy pocas veces se encuentra que la clientela escoge a uno u otro y no simplemente a los dos, lo que no ocurre en el caso de la confusión donde el consumidor sí lo hace, reflejándose en un incremento o disminución de ventas, así como en un mejoramiento o perjuicio de su prestigio.

5.1.2. SIGNOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA.

Pueden registrarse como marcas cualquier signo:

- denominativo: un vocablo
- gráfico: un dibujo
- mixto: combinación de los dos anteriores
- formas tridimensionales: como los envases
- sonidos: siempre que sean susceptibles de representación gráfica

Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o similares.

Además, es preciso que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas, algunas de las cuales se detallan a continuación:

5.1.3. PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL)

Los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establecen clara y puntualmente las prohibiciones encaminadas a impedir el registro de marcas que no cuenten con los requisitos indispensables para optar por la exclusividad.

A lo largo de esta investigación nos hemos referido a algunas de ellas por lo que a continuación revisaremos aquellas que no han sido enunciadas.

El literal b) del Artículo 135 de la norma referida impide el registro de marcas que no puedan constituirse como tales por no reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica, condiciones primordiales para el otorgamiento de la concesión.

El literal p) de la misma Decisión prohíbe el registro de signos que sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a la ley, o al orden público. La razón de ser de esta norma se explica por sí misma y defiende los intereses de los individuos en la comunidad.

El literal l) La Decisión 486 se refiere a la imposibilidad de registrar signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal, títulos valores, documentos mercantiles y sellos fiscales, dado que ésta es una actividad privativa de los estados y sus organismos competentes.

El literal m) no permite que se reproduzca o imite el nombre, escudo de armas, banderas, emblemas, signos, siglas, designaciones, denominaciones o abreviaciones de cualquier estado, autoridad competente u organismos internacionales, en razón del respeto a las autoridades y organismos existentes.

El literal n) contiene la prohibición expresa de registro de aquellos signos que representen normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente. Obvias son las gravísimas consecuencias que se derivarían del registro y exclusividad de este tipo de signos por parte de un ciudadano común.

El literal o) no posibilita el registro de una denominación de una variedad vegetal o sus derivaciones, pues constituyen palabras de uso común.

De igual manera, en el Artículo 135 se establece que no se podrán registrar signos iguales o semejantes a otros constituidos por una marca, un nombre o lema comercial. Así también, se condena el intento de registro de los nombres, apellidos, seudónimos, firmas, caricaturas o retratos de personas naturales distintas del peticionario.

5.1.4. PROHIBICIONES ABSOLUTAS.

- Nombres genéricos
- Signos que describan los productos o servicios
- Indicadores de procedencia geográfica
- Signos contrarios al orden público
- Signos engañosos

5.1.5. PROHIBICIONES RELATIVAS.

- Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios similares.
- Los signos que supongan aprovechamiento indebido de los ya registrados.
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización.
- La decisión 486 en el Título VI de las Marcas, Capítulo I de los requisitos para el Registro de Marcas.

Art. 134. - indica que podrán constituir marcas, entre otros los siguientes signos:¹⁴

¹⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

- 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.

Art. 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 en formas o características impuestas por la naturaleza o 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 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 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 aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

- J. Reproduzcan, emiten 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 susceptibles de inducir a confusión o 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 la 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, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destina a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- O. 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 la tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Art. 136. – No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- A. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo o confusión o de asociación;

- B. Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- C. Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- D. Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- E. Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante. Salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
- F. Consistan en un signo que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- G. Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- H. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor

comercial o publicitario.

5.2. CLASES DE MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS.

5.2.1. CLASE DE MARCA.

Es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente. No confunda las clases de marcas con los tipos de marcas. Más adelante se hará un desglose de la clasificación de Niza y que comprende Productos y servicios.

5.2.2. MARCAS INDIVIDUALES.

Individualizan productos y servicios respectivamente.

5.2.3. MARCAS COLECTIVAS.

Individualizan productos o servicios de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, etc.

5.2.4. MARCAS DE GARANTÍA.

Certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o

distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

5.2.5. MARCAS DE PRODUCTOS. -

Se puede deducir que las marcas de producto son aquellos signos utilizados por industriales, empresarios y comerciantes para distinguir los artículos que produce o comercializa, bien sea en modo primitivo: fabricante; o, en derivativo: como contraseña impuesta ex fábrica.

Esta clase de marca es la originaria por excelencia, pues desde un inicio fue concebida para distinguir productos de un fabricante de aquellos de sus competidores, así por ejemplo se dice que en los artículos de alfarería ya existían rasgos que se los podría considerar como marcas que distinguen a su creador o a su propietario.

Ya en 1858, el tratadista francés Ambroise Rendu, en su obra: "Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale", expresó en un atinado concepto que: "Si le importa al fabricante garantizar, con su marca la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante⁽¹⁵⁾, intermediario entre los productos y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas."

A pesar de lo expuesto y de la antigüedad de las verificaciones marcarias, no en todo

¹⁵ Ambroise Rendu, "Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale" 1858.

el mundo se sigue esta corriente, pues en países cuyo sistema anglosajón difiere del nuestro, la tradición ha sido denominarlas "trademarks" cuya traducción textual sería marcas de comercio, sin embargo en la actualidad se ha optado por denominarlas simplemente "marks", pues así se diferencia plenamente entre trademarks o marcas de comercio y service marks o marcas de servicio, las cuales serán enunciadas enseguida.

5.2.6. MARCAS DE SERVICIO.

Al igual que las anteriores las marcas de servicio son aquellas que se utilizan para identificar los servicios o prestaciones que brindan los empresarios o comerciantes.

Al referirnos a esta subclase de marcas, se entra en un campo relativamente nuevo dentro del Derecho Marcario, pues hasta hace pocos años nuestra legislación solamente reconocía la marca de fábrica, así tenemos que la Ley de Marcas de Fábrica en ninguna de sus partes menciona la posibilidad de amparar servicios bajo la protección marcaria, pues si bien durante mucho tiempo se ha venido prestando servicios de manera uniforme y caracterizante, esta prestación no precisaba ni lograba identificación exclusiva, la que sólo se la obtiene a través de la protección marcaria.

La primera protección marcaria a un servicio fue otorgada y reconocida por el Lanham Act de 1946 en los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente se le sumaron Canadá e Italia. En la actualidad, el mundo reconoce a la marca de servicios como una especie de la principal, aún cuando no todos los países le otorgan derechos.

En Bolivia no existe modificación a la Ley de Marcas de Fábrica, capaz de amparar a este tipo de signos. A pesar de lo expuesto, las normas supranacionales existentes y vigentes en la Comunidad Andina contemplan la marca de servicio, y es más, le

otorgan el mismo tratamiento y protección que a la de producto, pues en suma, son lo mismo: signos distintivos.

Finalmente, hoy en día es tan común identificar marcas de servicios en el mercado con un simple golpe de vista que dicha actividad complementa la corriente que asegura que los dos tipos de marcas analizadas anteriormente son lo mismo: signos distintivos. Así tenemos que existen múltiples ramas de la actividad en las que la notoriedad del signo incrementa la protección del servicio brindado, verbigracia: Mástercard, Paceña, Salvietti, Manaco, La Vitalicia, entre otras.

A) Marca de Productos

Que sirve para identificar el producto que comercializamos.

Ejemplo: Zapatos; camisas; alimentos; muebles; etc.

B) Marcas de Servicios

Que sirve para identificar el servicio que prestamos

Ejemplo: Publicidad; Finanzas; Transporte; etc.

C) Nombre Comercial

Que sirve para identificar la Razón Social con la que realizamos nuestra actividad comercial.

Ejemplo: La Vitalicia de Seguros y Reaseguros, Banco Santa Cruz, Pil Andina S.A., Universidad Mayo de San Andrés.

D) Lema Comercial.

Que sirve para identificar aquella frase o palabra, relacionada publicitariamente con Marcas o Nombres Comerciales.

Ejemplo: Pil te hace crecer, Galery siempre contigo, ATB Red Nacional, etc.

Nuestra legislación acepta a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del

Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, incorporada en 1985. Todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirva para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares.

Características: 42 clases (34 de productos y 8 de servicios).

5.2.7. CLASIFICACIÓN DE NIZA.

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicadores generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.

MARCAS DE FÁBRICA

Clase 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias, curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2

Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para

limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos

Clase 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control

(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones.

Clase 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marina.

Clase 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Clase 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15

Instrumentos de música.

Clase 16

Papel, Cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de

escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20

Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

Clase 22

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidas en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23

Hilos para uso textil.

Clase 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25

Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27

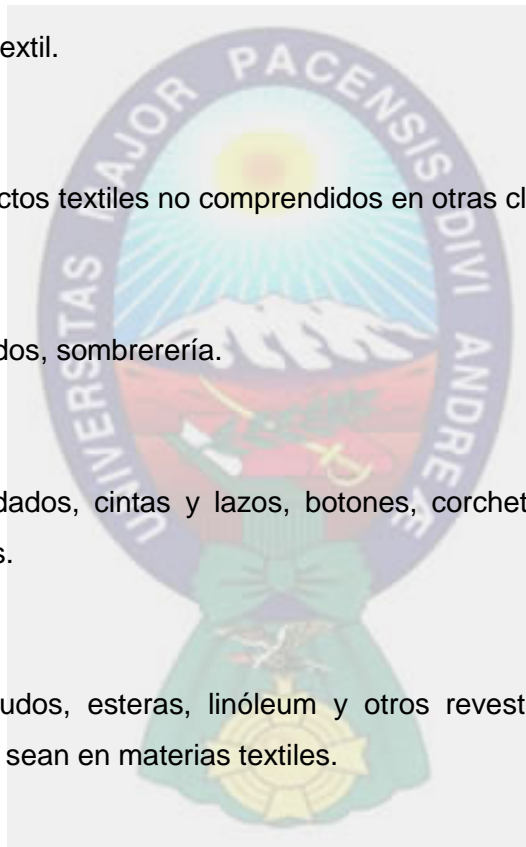
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28

Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Clase 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



Clase 30

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34

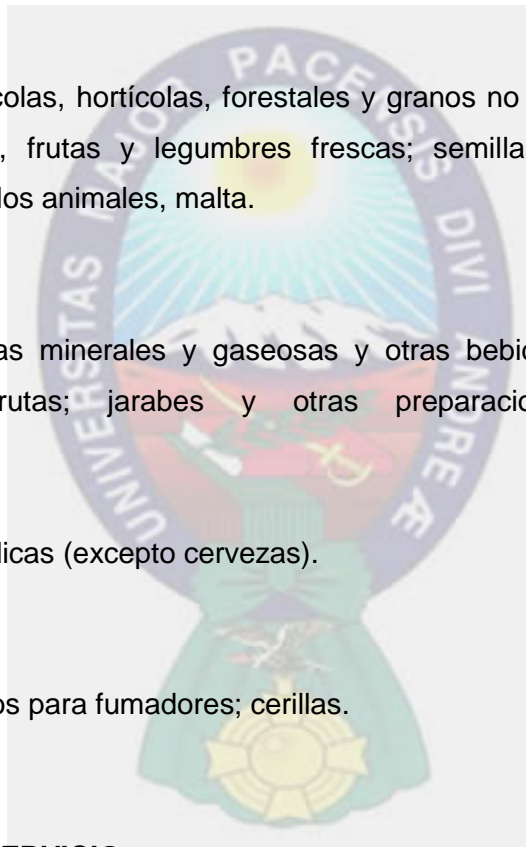
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

MARCAS DE SERVICIO**Clase 35**

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.



Clase 37

Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38

Telecomunicaciones.

Clase 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40

Tratamiento de materiales.

Clase 41

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Clase 43

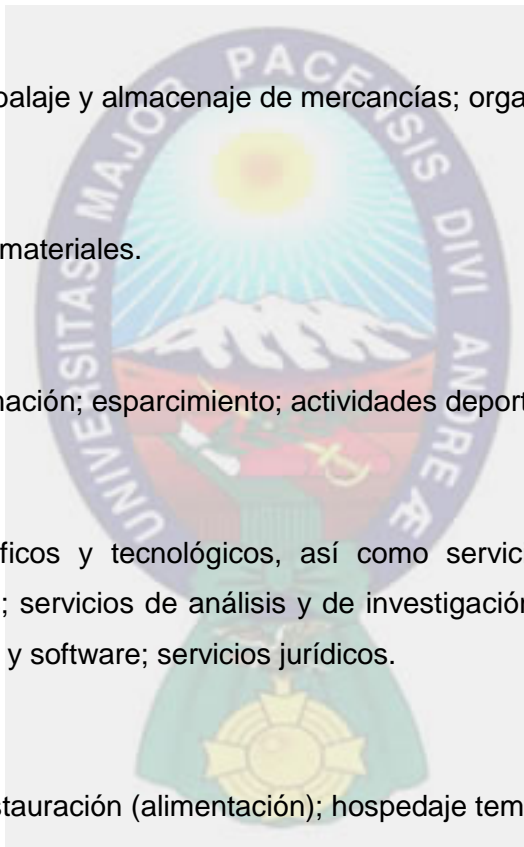
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45

Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.



Esta clasificación no está cerrada ya que el avance de la tecnología hace que se surjan servicios y productos continuamente.



CAPITULO VI

ADQUISICIÓN, EXCLUSIVIDAD, USO, APROPIACIÓN INDEBIDA Y CONFUSIÓN DE LA MARCA

6.1. DE LA ADQUISICIÓN.

Existen varios sistemas imperantes en el mundo para la declaración o adopción de una marca como propiedad exclusiva y estos son los sistemas Declarativo, Atributivo y Mixto.

El sistema Declarativo se consolida sobre el uso de la marca y no sobre su registro; la ocupación de una marca, y por tanto su posición de exclusividad, se la considera desde la fecha en que se presume se la utilizó.

El sistema Atributivo contempla al registro como el requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. De hecho, sólo quien registra el signo tiene derecho exclusivo sobre el mismo y su simple uso no es suficiente.

El sistema Mixto es aquel profundamente racional y flexible, que mira a la defensa de los intereses de la colectividad antes que el de las personas independientemente. Sin estructura cierta, se aplica por excepción en casos aislados, pues su finalidad es ampliar la base de protección a los signos y procurar en forma cierta determinar los tiempos dentro de los cuales se pueden ejercer los derechos por infracción o reivindicación.

En nuestro medio el sistema imperante es el atributivo, pues solamente el registro de una marca concede derechos sobre la misma y posibilidad de actuar contra terceros infractores o defraudadores de esos derechos y privilegios. No existe posibilidad, jurídicamente hablando, de adquirir derechos exclusivos sobre un signo marcario si no se logra su inscripción. Por tanto, poco o nada se podrá hacer en contra de quienes usurpen la denominación que carezca de exclusividad.

Como prueba de lo anterior examinamos el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: El derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Basándose en la norma anterior, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ha rechazado observaciones de marcas idénticas por carecer la marca del actor, registrada en cualquier país que integran la Comunidad Andina.

Apartándonos de la realidad, y no obstante el carácter atributivo de la ley, la doctrina contempla situaciones en las que la explotación sin registro inobserva, temporalmente, esta relación de derecho, en favor de los legítimos intereses del creador del signo. Básicamente, podríamos nombrar cuatro aplicaciones en las que el uso prima sobre la vigencia del registro. Estas claro dependerán de la sana crítica con la que el juzgador aprecie los hechos.

- Cuando la marca usada por un período prolongado de tiempo ha caducado sin que a su vencimiento se la haya renovado y un tercero pretenda inscribirla a su nombre.
- Cuando fenecida la inscripción, sin renovación oportuna, se oponga un tercero que haya coexistido con una marca similar a la re inscripción de la primera.
- Cuando un tercero pretenda registrar a su nombre una denominación altamente

conocida, por saber que quien la utilizó jamás la registró.

- Cuando una marca utilizada por largo tiempo al intentar su registro sea opuesta por un tercero que posee una semejante registrada.

En los cuatro supuestos anteriores debe reconocerse que existirá una excepción al contenido claro de la norma establecida en el Artículo 154, pues el uso constante y prolongado, público y notorio de un signo por parte de una misma persona crea derechos patrimoniales en relación con esa denominación.

6.2. DEL USO DE LA MARCA

El uso de una marca es importante, pues mediante éste se comprueba y justifica la concesión que el Estado otorga a los particulares para que exploten con exclusividad determinado signo.

Ante los ojos de la legislación de Propiedad Industrial imperante en nuestro medio, el uso de una marca registrada será obligatorio, pues es considerado como requisito esencial para la conservación de los derechos adquiridos mediante la concesión.

Sin embargo, el uso de una marca sin registro previo no da derechos a su titular.

6.3. PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD

Volviendo a las marcas y de las marcas de renombre, notorias y supernotorias, revisamos el Principio de Exclusividad para un entendimiento pleno.

La esencia del sistema marcario lo compone, junto con un puñado de elementos, el

principio de exclusividad. En efecto, tal principio es el determinador de las actividades o finalidades de todo signo, ya que a más de su originalidad debe contar con una absoluta exclusividad en pro de su titular y con mayor razón, del consumidor. Recordemos que la exclusividad consiste en las facultades que tiene el titular para impedir el uso de una marca en perjuicio de sus intereses, por ser idéntica o similar a la de su propiedad.

Toda ley que exista sobre la materia deberá ser absolutamente rigurosa en el tratamiento de este principio. Pero este principio es tripartito suponiendo que los llamados a cumplirla y hacerla efectiva son el Juez, el titular, y/o el consumidor.

La interpretación que debe darse a este tema debe ser transparente, sin embargo, en la realidad la Autoridad no la puede fijar con precisión y debido a ello las reclamaciones e indemnizaciones por abusos a este principio jurídicamente tutelado en el ordenamiento legal son vagas y poco constantes.

Al hablar del Principio de Exclusividad no podemos dejar de abordar al Principio de Especialidad, determinador de los límites del primero de los citados. De hecho, este último se refiere al destino que se les da a los bienes jurídicos tutelados. En ciertas legislaciones este principio es mejor aplicado que en otras. Así, en los Estados Unidos de Norteamérica, mucho depende la clase de nomenclador⁽¹⁶⁾, o el uso que de una marca se haga para determinar la disponibilidad de un signo, así por ejemplo: una marca para baterías podrá coexistir, con ciertas excepciones, junto a una idéntica destinada a proteger calzados.

Pero esa función no siempre es aplicada con objetividad por el juzgador, pues en ciertas ocasiones se mira en la identidad más allá del uso, la destinación o

¹⁶ Clasificador, en Bolivia se utiliza la Clasificación Internacional del Convenio de Niza.

simplemente la posibilidad de confusión que pueda existir entre los signos que coincidan y pretendan la muy ansiada exclusividad.

6.4. LA APROPIACIÓN INDEBIDA LA USURPACIÓN Y SUS FORMAS.

La marca es objeto material de falsificación, usurpación e imitación. Estas tres conductas tipológicas consisten básicamente en la lesión del derecho de exclusiva del titular de una marca mediante la utilización de otra, igual o semejante en el mercado. La falsificación se encuentra especificada en el Art. 193 del Código Penal, que se limita a castigar las falsificaciones de marcas. Por lo que se refiere a la usurpación de marcas, según el Art. 134 de la misma norma, está concurrirá cuando para perjudicar los derechos o intereses de su legítimo poseedor use, fabrique o ejecute dichas marcas, modelos o dibujos registrados u otras que con ella se confundan. Por último, realizan el tipo de la imitación, conforme a lo previsto en el Art. 235 y 236 del Código Penal, quienes usen la marca, en términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación o error confundiéndolos con los verdaderos y legítimos.

Muchos han calificado el delito como de actividad, por no exigirse en la actualidad perjuicio económico. Pero podemos estar ante un delito de resultado pues, por ejemplo, en la conducta de fabricación es necesario que las marcas se fabriquen y se impongan sobre un producto.

A su vez podemos afirmar que no caben las modalidades omisivas, lo que se deduce de la descripción de las conductas típicas constituidas todas ellas por comportamientos de naturaleza activa.

La doctrina y la jurisprudencia tratan de limitar o identificar los ámbitos de aplicación de cada uno de estos preceptos en función de dos elementos que pueden servir bien a

ese fin identificativo, Por un lado, basándose en la realidad se intenta diferenciar las infracciones según el grado de igualdad o semejanza existente entre una marca y otra. Por otro lado, dentro de una consideración amplia del término “uso ilegítimo de la marca” se trata de detallar cuales son las conductas que en conexión con la marca copiada / imitada van a ser de relevancia.

Respecto a la apropiación el legislador no describe conducta habla de usar, fabricar o ejecutar dichas marcas. En cuanto a la descripción de la conducta típica en la imitación se limita a hablar de uso.

En un análisis del grado de semejanza típica exigida entre la marca falsificada, usurpada o imitada y la marca original, se concluye que la marca falsificada existe relación entre ambas marcas el original y la copia puede exponerse básicamente a través de tres situaciones. Primero, la reproducción exacta de todos los elementos características de una marca. Segundo, es posible que se trate únicamente de la reproducción de sólo algún elemento característico de la marca. Y finalmente puede realizarse un objeto que se asemeje en su conjunto a una marca registrada sin darse ninguna identidad entre la marca original y la infractora.

Y con relación a la diferenciación cualitativa entre falsificación usurpación e imitación, se concluye que la doctrina sobre la base de respeto de principio de legalidad y de la aparente voluntad del legislador, admite la existencia de tres delitos distintos según el grado de semejanza entre las marcas, criterio que determina además la mayor o menor gravedad de la infracción. (i) Comete delito de falsificación quien emplea sin el consentimiento de sus legítimos propietarios en sus productos o en ellos de otro una marca registrada reproduciéndola por cualquier procedimiento íntegramente y sin variante alguna, (ii) comete usurpación quien igualmente sin el consentimiento del propietario, emplea en productos propios o ajenos, los elementos característicos de una marca registrada, (iii) Comete delito de imitación quien sin recurrir en el delito de

falsificación ni en el de usurpación emplea en su negocio marcas, modelos o dibujos no registrados que por su parecido o semejanza con otros induzcan al público a confusión sobre la procedencia y legitimidad del producto que distingan o que se apliquen.

La diferencia entre los tres preceptos se basa fundamentalmente en el grado de semejanza existente entre la marca original y la usurpada, falsificada o imitada. En caso de que se trate de una copia idéntica de la marca original estaremos ante el supuesto de falsificación. Por el contrario, en la imitación no existe identidad, sino únicamente semejanza entre la marca original y la imitada y dicha semejanza es suficiente o capaz para inducir a error al consumidor medio.

La lesión del derecho de exclusiva del titular de la marca, signo destinado a la identificación final del producto por el consumidor, se produce si la venta de productos con marcas falsas se realiza en circunstancias tales, que, aun recayendo sobre productos idénticos o similares, no resulta negada la función de la marca original, porque el operador no identificará el producto con marca falsa con el fabricante del producto con marca original. Eso sucederá en circunstancias de venta que indiquen claramente la falsedad de la marca, por las características del vendedor o del lugar que se hace.

Con la usurpación de derechos intangibles se atenta contra el principio de exclusiva de la protección de bienes jurídicos. No pueden existir más restricciones de derechos que se deriven de la exigencia del mantenimiento de un orden social regido por los principios de libertad, justicia, igualdad.

La explotación o la utilización con fines comerciales de los objetos protegidos por el derecho de la propiedad industrial registrada (marcas, patentes, etc.), sin obtener previamente la autorización del titular del derecho de exclusiva, constituye siempre un

acto ilícito que puede tener únicamente trascendencia de una infracción jurídica de carácter civil o constituir un verdadero delito.

El objeto primordial de la legislación de marcas es asegurar la exclusividad de uso de las registradas conforme a sus prescripciones. Esta exclusividad es asegurada, por el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, a las personas que hayan registrado sus marcas a quienes se les reconoce el derecho de impedir el uso de cualquier otra que directa o indirectamente produzcan confusión a los consumidores.

Cuando la similitud es casual, cuando no ha existido voluntad de producir confusiones, el titular de la marca puede accionar civilmente contra quien use la marca confundible. No hay dolo, pero hay hecho ilícito previsto por la ley y el derecho de exigir la reparación de los perjuicios originados por quien ligeramente utiliza una marca confundible.

Pero generalmente la confusión no es obra de la casualidad, es provocada por maniobras deliberadas de un competidor desleal que trata de desviar, en su provecho a la clientela de una marca acreditada. Esta violación dolosa de los derechos de un tercero es un delito de orden penal previsto y penado en el Art. 193 como Falsificación y Aplicación Indevida de Marcas y Contraseñas), Art. 235 (Fraude Comercial) y Art. 236 (Engaño en Productos industriales).

La usurpación puede revestir variadísimas formas. El ingenio de los competidores desleales es tan sutil que diariamente descubren nuevas maneras de aprovechar el crédito ajeno. Al surgimiento del comercio electrónico la usurpación se incrementa al no existir normas reguladoras y protectoras de los derechos intangibles como son las marcas.

No obstante, de ellos todas esas modalidades son:

- La Usurpación de una marca,
- Falsificación y uso de marca falsificada,
- La imitación de una marca,
- La aplicación de marcas falsificadas o imitadas sobre productos legítimos o no
- La venta de marcas falsificadas o imitadas,
- La venta de marcas legítimas sin el consentimiento del titular,
- La venta de productos con marcas falsificadas o imitadas,
- La utilización de marcas legítimas sobre productos de mala calidad.

Asimismo, se reprime el empleo en las marcas de falsas designaciones con relación a la cantidad, naturaleza, calidad, número, peso medida o proveniencia de los productos y el empleo de falsas medallas o recompensas.

La ley franquea la posibilidad de accionar civil o penalmente contra terceros infractores. El primero de los casos se producirá cuando la utilización se haya realizado sin fines claros de causar confusión, lo cual es bastante improbable ya que por norma general la similitud no es obra de la mera casualidad sino de una actitud deliberada de producir determinados efectos y competencia desleal; mientras que podrá acudir a la esfera penal siempre que dicha utilización comprenda claramente los fines de la confusión y la apropiación indebida. Aquí se deberá encontrar el dolo o mala fe en el uso del signo que motiva la acción, además de recurrir a la Autoridad con fundamento en una de las causales específicas propuestas en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

6.5. LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS IDÉNTICOS.

Como producto de la aplicación del principio de exclusividad y su similar de especialidad, las normas para decidir la confusión son meramente referenciales pues quien compara dos signos debe tener presente una multiplicidad de factores que a la postre serán los condicionantes para la verificación de las posibilidades de confusión.

Por lo anterior, es igualmente importante el destino que se de a una marca pues ella será la característica o parámetro que sirva de guía a quien realiza la disección de una marca que comprometa el parecido en oposición a la fuerza distintiva con otra.

Cuando el trastorno se produce entre signos que distinguen idénticos productos o cuyo destino es la misma, la aplicación de las normas es relativamente más sencilla, pues con un simple golpe de vista, que es lo que hace el consumidor, se determinará el resultado de la comparación, la confusión y consecuentemente la equivocación.

Por oposición, cuando el conflicto se produce entre signos que no distinguen productos idénticos o cuya destinación difiere, entra a regir la especialidad, caracterizante de la tolerancia del uso y registro de un signo igual con características diferentes.

6.6. NORMAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN

Discutido y controversial por naturaleza el tema de las similitudes o confusiones entre signos encontrados, generalmente se aduce que la marca del demandado no cumple con los requisitos fundamentales. Es común encontrar que la marca que pretende el registro no es suficientemente distinta a la marca registrada de propiedad del actor;

peor aún, si los artículos que protegen las marcas registradas y los que se pretende proteger por parte del demandado están amparados dentro de la misma clase internacional, dejando así a un lado la condición esencial de que un signo marcario debe ser concebido de modo que sirva para especializarlo, individualizarlo y singularizarlo, ya que, pueden ser confundidas causando así un grave perjuicio a los legítimos intereses del derecho habiente, al gran respaldo, aceptación e imagen de la que goza éste y sus marcas.

Breuer Moreno,⁽¹⁷⁾ al tratar estos temas, en su obra: "Marcas de Fábrica y de Comercio" , nos da a conocer como se determina la posibilidad de confusión entre dos signos marcarios cuando dice que la confusión es una cuestión de hecho pero que la ley de marcas no solamente reprime la confusión consumada sino que trata de evitar que se produzca en lo futuro, autorizando al titular de una marca registrada a que se oponga o presente observaciones a una solicitud de registro, pues basta que dos marcas puedan llegar a confundirse para que su coexistencia no sea permitida porque resultaría violada la exclusividad que nos otorga la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en sus Artículos 135 y 136; y las demás disposiciones de derecho aplicables.

Aún cuando fuere privativo de la Autoridad el determinar la posibilidad de confusión no podría dejar fuera de la consideración las normas que la doctrina a lo largo del tiempo ha establecido, pues caso contrario, estaríamos frente a una resolución arbitraria y desmotivada, opuesto a lo que establece las normas elementales de justicia y nuestra legislación comunitaria. Estas reglas las resumimos en:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, pues el consumidor, como lo expresamos y consta en la doctrina y realidad comercial, no se detiene a realizar un examen, sino que hace una simple apreciación;

¹⁷ Breuer Moreno, Pedro C., Marcas de Fábrica y de Comercio, Argentina. 1946.

2. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en cuenta la naturaleza del producto, pues generalmente son apreciados sobretudo por su destinación;
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre las marcas, pues es muy difícil que la persona llamada a determinar la posibilidad de confusión, se substraiga del deseo de "compararlas".
4. Quien aprecie las marcas deberá hacerlo en forma sucesiva y no simultánea, pues generalmente, el consumidor las tiene en diferente espectro de tiempo y espacio.

En efecto, es plenamente conocido que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos existentes, sino aquellos semejantes o de la semejante disposición de ellos.

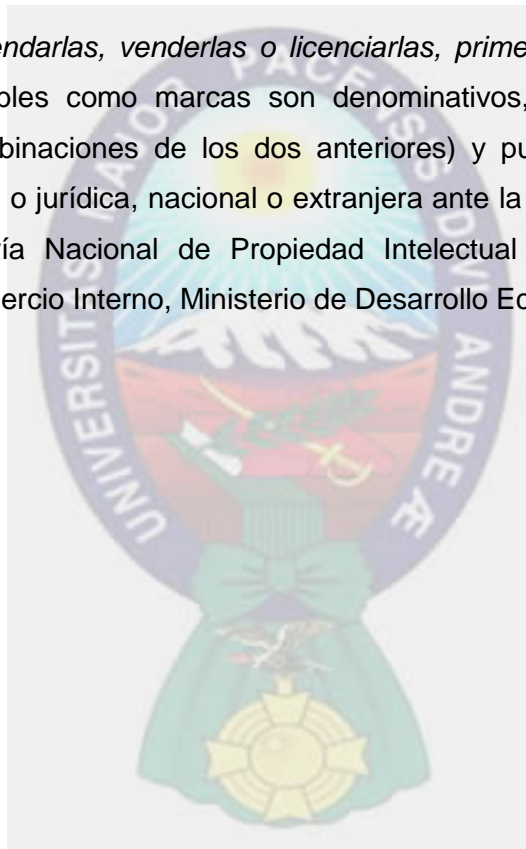
Los registros de Propiedad Industrial e Intelectual, no son de carácter obligatorio, pero al cumplir con tal proceso se obtienen básicamente "Cuatro" beneficios, que son los que le brindaran tranquilidad y seguridad en el futuro. -

- a) Exclusividad de uso en el ámbito nacional, de aquello sobre lo cual hayamos obtenido registro.
Obligando con ello, a que los demás se abstengan del uso de dicha creación. -
- b) Obtenemos la seguridad de que aquello que ha sido creado por nosotros, no va a ser registrado por otra persona. Con ello, evitamos que terceras personas, lleguen a prohibirnos la utilización de nuestras creaciones. Léase, robo efectuado legalmente.
- c) Al contar con Certificado de Registro de nuestras creaciones, tenemos en las manos el documento requerido para poder actuar en contra de los plagarios. Sin él, resultaría casi imposible encaminar acciones legales contra terceros.

d) Los registros de Marcas, Patentes, o Derechos de Autor, son Activos Intangibles y por consiguiente propiedades que pueden ser vendidas o licenciadas. -

En muchas industrias, el valor comercial de todos sus activos, suele ser inferior al valor de su Propiedad Industrial e Intelectual. -

Para poder preñarlas, venderlas o licenciarlas, primero debemos registrarlas. - Los signos registrables como marcas son denominativos, gráficos o mixtos (vocablos, diseños o combinaciones de los dos anteriores) y pueden ser solicitados por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ante la Oficina de Propiedad Industrial de la Secretaría Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), (Viceministerio de Industria y Comercio Interno, Ministerio de Desarrollo Económico).



CAPITULO VII

FUNDAMENTO LEGAL EN BOLIVIA

7.1. EL FUNDAMENTO DEL DERECHO DE MARCAS.

Los primeros avances en asuntos relacionados a la propiedad industrial e intelectual se dieron con el Código Civil y Penal Santa Cruz.

La legislación positiva al respecto está contenida en la Constitución Política del Estado; el Código de Comercio y Naturaleza Jurídica de los Derechos Intelectuales; el Código Civil; y el Código Penal.

En Bolivia se promulga el 2 de diciembre de 1916 la Ley denominada "LEY DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES" y dos años después, el 15 de enero de 1918, se promulga otra ley, llamada "LEY REGLAMENTARIA DE MARCAS Y PATENTES", disposiciones legales éstas que se encuentran vigentes en la mayoría de sus articulados, excepto los derogados por otras disposiciones ulteriores, que en la actualidad no son aplicables y resultan obsoletas.

Con esta aclaración se muestra la legislación vigente en el país partiendo, como no podía ser de otro modo de los principios mandados y prescritos en la Constitución Política del Estado, para luego referirnos a las normas sustantivas, adjetivas y especiales.

7.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

la Constitución Política del Estado a través de la Ley No.2650, promulgada en fecha 13 Abril de 2004 Carlos D. Mesa Gisbert, Presidente Constitucional de la Republica Por cuanto el H. C. ha sancionado la siguiente ley: Artículo Único. Incorporanse el texto de la C.P.E. los artículos de la Ley 2631 de 20 de febrero de 2004 y derogase la Ley 1515 de 6 de febrero de 1995.

Por su importancia, en los temas relacionados con el presente trabajo se transcribe in extenso los artículos correspondientes.

Artículo 1o.- *BOLIVIA, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su Gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos.*

La Constitución Política del Estado introduce dos nuevos conceptos el de "MULTIÉTNICA Y PLURICULTURAL" protegiendo y reconociendo la existencia de diferentes etnias, nacionalidades y culturas en el marco de lo acordado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Artículo 6.- I. *Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica, social, u otra cualquiera.*

Dentro el marco de este artículo se encuentra garantizadas todas las disposiciones referentes a propiedad industrial, marcas, inventos y registro de patentes.

Artículo 22.- I. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial "al interés colectivo".

Es la garantía constitucional OBLIGATORIA a considerarse y expresarse positivamente en todas las leyes o disposiciones referentes a la propiedad intelectual, inventos, uso, goce y disfrute de esos derechos reconocidos si se va contra esta garantía al ser inconstitucional, acarrea consigo nulidad.

Artículo 35.- Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Es concordante con el artículo citado y expuesto anteriormente. Reitera las garantías que la Constitución Política del Estado otorga a todos los ciudadanos en su trabajo intelectual evitando el "plagio", la "piratería" o la apropiación indebida de la producción del intelecto.

Artículo 59.- Son atribuciones del Poder Legislativo:

12ª. Aprobar los tratados, concordados y convenios internacionales.

Por esta atribución, al aprobarse un tratado o convenio, inmediatamente de dictada la correspondiente ley, ese tratado o convenio, es de aplicación y cumplimiento en el territorio nacional.

Artículo 171.- I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores,

lenguas, costumbre e instituciones.

Es un artículo nuevo en la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. primero, reconociendo, respetando y protegiendo todos los derechos de los pueblos indígenas que habitan el territorio de la Nación, sus recursos naturales y dentro de ellos todo lo referente a los recursos de flora y fauna con efectos farmacológicos y otros específicos y que se explican en el punto correspondiente.

Artículo 228.- *La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquier otras resoluciones.*

Artículo que determina la aplicabilidad jerárquica de las normas jurídicas en nuestro país, bajo el principio que todo lo que se regule o norme en contra de lo prescrito en la Constitución Política del Estado es nulo y anticonstitucional.

Artículo 229.- *Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, "ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento".*

Una nueva reiteración de las garantías constitucionales a los derechos de las personas a ejercer, dentro de su libertad, las artes y ciencias y que éstas sean totalmente respetadas.

7.1.2. CÓDIGO DE COMERCIO.

(Propiedad Industrial (Capítulo III) C.D.C.)

El Código de Comercio fue aprobado y promulgado como Ley de la República, mediante Decreto Ley No. 14379 de fecha 25 de febrero de 1977. Este código con

referencia a la propiedad industrial, dispone:

Artículo 463.- (Modalidades) Se reconoce como modalidades de la propiedad industrial y, por lo tanto, patentable, 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. (Art. 839, 463 a 469 Código de Comercio). No son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico.

7.1.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS INTELLECTUALES.

El tratadista boliviano Carlos Morales Guillén, expresa en su texto concordado y anotado del Código de Comercio "La propiedad industrial es llamada por los doctrinarios bienes inmateriales, a los que, a diferencia de los bienes materiales o corporales, no tienen existencia física y no son susceptibles de ocupación material, aunque pueden ser objetos de derechos de contenido patrimonial".

Estos derechos tienen un fundamento filosófico y moral por cuanto parece justo que el autor y el inventor tenga derecho sobre su idea y su obra.

Además de los bienes de la llamada propiedad inmaterial, en los últimos tiempos ha

tomado notable incremento la investigación científica que permite adquirir al empresario un conjunto de conocimientos técnicos, que no siempre son objeto de protección patentable, excepto en algunos Países en que son objeto de protección similar a la que se concede a las patentes.

Estos conocimientos como las marcas y las patentes, pueden ser objeto de actos jurídicos, es decir, pueden ser materia de comercio como parte de la propiedad inmaterial y ser transmitidos por su propietario a otros empresarios.

Artículo 464.- *(Adquisición y mantenimiento de derechos). Los derechos sobre la propiedad industrial se adquieren y se mantienen cumpliendo los requisitos de fondo y forma señalados por las disposiciones legales vigentes sobre la materia".*

Los requisitos de forma y de fondo están determinados en las leyes indicadas, entre los precedentes, según las cuales el derecho de explotar un invento se acredita por el título otorgado por el gobierno bajo el nombre de "Patente de Invención" y el titular de una marca que ha sido registrada tiene derecho a su empleo exclusivo.

Artículo 465.- *(Libertad de comercio, inscripción y publicidad). Los derechos de propiedad industrial son susceptibles de libre comercio en su calidad de bienes muebles incorpóreos, salvo las limitaciones previstas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*

Las sesiones, transferencias, donaciones y otros actos jurídicos celebrados con relación a estos derechos, para surtir sus efectos legales respecto de terceros, deben inscribirse en el Registro de Propiedad Industrial y en los que fueren pertinentes.

7.1.4. CÓDIGO CIVIL.

El Código Civil refiriéndose a las personas naturales, jurídicas y colectivas determina que:

Art. 3.- Señala: *"Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por ley".*

Art. 74.- Señala: *"son bienes las cosas materiales o inmateriales que pueden ser objeto de derechos".*
Y son sujetos a registro rigiéndose por las disposiciones que les concierne.

Art. 77.- Los bienes muebles sujetos a registro se rigen por las disposiciones que les conciernen y, en su defecto, por las de los bienes muebles.

Pudiendo estos bienes usar, gozar y disponer de acuerdo al interés colectivo y enmarcado a los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.

7.1.5. CÓDIGO PENAL.

La ley N° 1768 "Ley de Modificaciones al Código Penal" de 11 de marzo de 1997, elevó, Decreto Ley 10426 de fecha 23 de agosto de 1972 sancionatorio del Código Penal a la Ley de la República:

Artículo 362.- *(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 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.

El bien jurídico tutelado en este delito son las obras literarias, científicas o artísticas. Se entiende por estas obras las que se producen y pueden publicarse mediante la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía la fonografía o por cualquier otro sistema de impresión o producción conocidos o que se inventen en el futuro.

El artículo 363.- (Violación de privilegio de invención).

Será sancionado con reclusión de tres meses a dos años, multa de treinta a sesenta días, el que violare el derecho de privilegio de invención o descubrimiento en los siguientes casos:

- 1) Fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un privilegio.*
- 2) Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.*

El bien jurídico protegido son los inventos o descubrimientos cuando han sido patentados o registrados.

La conducta se expresa en estos delitos violando el derecho de privilegio de invención o descubrimiento, fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un privilegio, usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.

7.1.6. DENUNCIAR E INCAUTAR PRODUCTOS FALSIFICADOS O FRAUDULENTOS:

En Bolivia, los derechos marcarios son regulados por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, norma Comunitaria que es de aplicación directa y preferente en nuestro País.

La mencionada **Decisión 486 en su Art. 155** establece que: *“El registro de una marca confiere a su titular el Derecho de Impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

- a) *Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos.*
- b) *Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiere aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos.*
- c) *Fabricar etiquetas, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.*

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, respecto de cualesquiera de productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del signo de un uso idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”.

En este orden normativo, cualquier empresa que vea violados sus derechos, puede denunciar la comisión de tal situación ilegal al Representante del Ministerio Público (Fiscal) adscrito a la Policía Técnica Judicial, por los delitos de venta fraudulenta y engañosa de productos a los consumidores, así como la aplicación y el uso indebido de las marcas debidamente registradas, siendo consecuentemente la comisión de delitos de Orden Público.

En efecto, el **Art. 193** de la normativa penal establece que *“El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años. En la misma sanción incurrirá el que realice los mismos actos que afecten a fabricas o establecimientos particulares”*.

Por su parte el **Art. 236** del Código Penal se refiere a Engaño en Productos Industriales, señalando que *“El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaños sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años”*.

El **Art. 235** señala que *“El que en lugar público o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que no resulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años”*. Dicha denuncia debe ser formulada amparados en el **Art. 238** de la Decisión 486 de la CAN que señala que *“...el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad Nacional Competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la Legislación interna del País miembro lo permite, la*

autoridad Nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación”, asimismo, en merito a los Arts. 70, 74, 284, 301 y siguientes del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se denunciará por la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Engaño en Productos Industriales, Fraude comercial, Falsificación y Aplicación Indebida de Marcas y Contraseñas en contra de quienes resultaren autores, cómplices y/o encubridores de la comisión de los delitos antes señalados, solicitando a dicha autoridad ordene el inicio de las investigaciones correspondientes, y sea conforme a Ley.

Con dicha denuncia a la que se acompañará una serie de pruebas como fotografías y un detalle preciso de los lugares donde se vienen cometiendo los actos fraudulentos, el Fiscal abrirá caso, asignando a un oficial de la Policía Nacional para que realice las investigaciones correspondientes, a fin de verificar la veracidad de nuestra denuncia.

Dicho oficial deberá emitir un informe al Fiscal validando los datos presentados en nuestra denuncia, que por lo general dentro de nuestras labores habituales es conseguida en el plazo de dos días de abierto el caso.

AQUIESTAMOS 8.3.05

Con dicho informe se solicitará al fiscal requiera ante el Juez Cautelar se proceda a las siguientes medidas precautorias tales como **Embargo y Secuestro** de todos los productos falsificados que pudiesen ser habidos en depósitos, almacenes, centros comerciales, locales de venta, abastos y/o ferreterías. **Arraigo** de quienes fueren habidos in fraganti en la comisión de los delitos antes mencionados. **Allanamiento** a la fábrica y depósitos de los productos falsificados, y todos aquellos inmuebles o dependencias en los que se encuentre, distribuya o produzca el mismo, una vez que el Ministerio Público determine su ubicación, orden que por nuestras gestiones habituales no demora más de dos días en su emisión.

La orden judicial correspondiente tiene una vigencia de 96 horas, dentro de cuyo plazo debe realizarse el o los operativos de decomiso correspondientes.

Una vez decomisados los productos, se continuará con el proceso penal respectivo, debiendo prestar su declaración informativa policial los que hubieran sido detenidos dentro de los operativos, y en forma posterior a quienes se determine su participación dentro de los delitos denunciados.



CAPITULO VIII

CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO NORMAS SUPLETORIAS

El desarrollo alcanzado en los ámbitos científicos e industrial durante el siglo pasado, que comparando con siglos anteriores se caracterizó por un gran despliegue del ingenio humano, impulso a los países industrializados a desarrollar sus legislaciones internas para proteger los derechos sobre nuevas invenciones, marcas y otros objetos de propiedad industrial, en un sistema cada vez más acelerado de intercambio mercantil, que dio lugar a la implementación de ferias industriales destinadas a exhibir los avances más significativos, pero con la limitación de que no habían mecanismos para evitar que las invenciones fueran plagiadas, por lo que se volvió una prioridad en la agenda de estos países el adoptar medidas que garanticen que en las exposiciones internacionales de invenciones se respetara el derecho de exclusividad a quien cumpliera primero todos los requisitos para registrar un nuevo conocimiento.

Este desarrollo del comercio y el intercambio tecnológico entre los países evidenciaron la necesidad cada vez mayor de uniformar las legislaciones internas sobre el tema de propiedad industrial y adoptar normas con alcance internacional, lo que dio lugar a que se realizaran diversos congresos que desembocaron en una conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 y que concluyó con la aprobación de un Convenio, que constituye el antecedente más remoto de la normativa internacional en esta materia, y que sigue vigente actualmente, tras haber sido revisado en siete ocasiones.

Actualmente el desarrollo comercial y económico ha dado lugar a que la propiedad intelectual constituya uno de los mecanismos modernos de protección legal económicos a raíz del intercambio comercial, en el que no todos los países están dispuestos a respetar las reglas de juego impuestas, pues también reclaman su derecho a alcanzar un desarrollo económico y tecnológico, aunque fuera a un ritmo más lento que los otros.

Es por ello que en el marco de las relaciones comerciales internacionales, en el que se ha impuesto la posición de los países con mayor grado de desarrollo sobre la propiedad intelectual, cobra gran importancia la incorporación de este tema en instancias reguladoras como el Acuerdo internacional sobre Aranceles y Comercio GATT, que es el instrumento encargado de administrar un tratado multilateral en el campo del comercio y que ha establecido un rol muy importante en los procesos de adopción y consolidación de los Convenios relativos a esta materia, con el fin de orientar y facilitar el comercio en un mundo cada vez más interdependiente.

Bolivia ha firmado diversos Tratados internacionales al respecto (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábricas; Tratado sobre Patentes de Invención; Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales; Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención).

Bolivia es parte la Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486 que con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada país miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que le que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue establecida por un Convenio de 14 de julio de 1967, que entró en vigor en 1970. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas desde 1974 y administra varias uniones o tratados internacionales en la esfera de la propiedad.

Los objetivos de la OMPI son fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional, y asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual creadas por los Convenios de París y de Berna y los subtratados concertados por los miembros de la Unión de París.

La OMPI desarrolla asimismo actividades de cooperación para el desarrollo en favor de países en desarrollo mediante asesoramiento, formación y suministro de documentos.

8.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aprobado en París en 1883 por 11 Estados, entró en vigor un año más tarde con un total de 14 Estados miembros, que fueron aumentando sobre todo tras la II Guerra Mundial, hasta llegar a contar en noviembre de 1998 con 151 Estados miembros. Desde su suscripción, este convenio ha sido revisado en siete ocasiones y con la

constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), su cumplimiento será obligatorio para todos los países que la conforman, aunque no sean parte del Convenio.

El Convenio determina que los Estado miembros se obligan a regirse en la adopción de su legislación interna a las pautas generales que contiene, quedando facultados para regular solamente aspectos de detalle y reglamentarios. La base orientadora de sus disposiciones es el derecho de exclusiva, que consiste en el reconocimiento del derecho exclusivo de explotación para el titular del registro de una invención, a través de una patente. Por otra parte, destaca principios rectores como el "trato nacional", que consiste en que cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes Estados miembros, los mismos derechos que a sus nacionales; la "prioridad", reconocida a quien solicita primero una patente o en un país, se le concede el plazo de un año para que la registre en los demás países; la "independencia", que establece que la concesión de una patente o registro de marca en un país no da derecho a exigir el registro en los otros; el "agotamiento del derecho de patente" por el que la introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado en el país, otorga al titular los mismos derechos que sobre los productos fabricados en ese país y el "abuso en el ejercicio del derecho de patente", referido a la no explotación del derecho, que posibilita otorgar licencias como consecuencia de la no explotación por parte del titular, e incluso la caducidad de su licencia.

Este convenio ha sido cuestionado, sobre todo porque establece un principio de reciprocidad al presumir la igualdad de las partes, sin tomar en cuenta que son los países contratantes.

"Unión para la protección de la propiedad industrial" que tiene por objeto "las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. "Además en su acepción más amplia se aplica "al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales."(Art.1ro.).

El artículo 25 del Convenio de París, con referencia a su aplicación en el plano nacional dispone:

1. "Todo país que forme parte del presente Convenio "se compromete a adoptar, de conformidad con su "Constitución, las medidas necesarias para asegurar "la aplicación del presente Convenio.
2. Se entiende que, en el momento en que un país "deposita un instrumento de ratificación o de "adhesión, se halla en condiciones, conforme a su "legislación interna, de aplicar las disposiciones "del presente Convenio".

Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1482 de fecha 6 de abril de 1993, desde su promulgación, al igual que las normas que contienen los tratados que subsiguientemente se citan, por el compromiso asumido por el Estado Boliviano al suscribirlos y determinar, en ellos su aplicación en cada una de las Naciones signatarias del Convenio, sus diferentes estipulaciones, es con la aplicación de esas estipulaciones que se sule algún vacío que existiese sobre la materia.

8.2. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.

Constituye el principal Convenio internacional en materia de los Derechos de Autor. Fue adoptado el 9 de septiembre de 1886 y fue complementado y revisado en siete oportunidades, entre ese año y 1971. La última enmienda fue realizada en 1979 y actualmente cuenta con 125 países miembros. Protege una diversidad de obras literarias, científicas y artísticas, así como sus transformaciones, adaptaciones, traducciones, arreglos, etc. Bolivia ratificó este convenio el 12 de febrero de 1993 por Ley 1439 y fue el país número 100.

8.3. CONVENCION DE ROMA SOBRE LA PROTECCION DE LOS ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y ORGANISMOS DE RADIODIFUSION.

Adoptado en Roma el 26 de octubre de 1961, protege los denominados Derechos Conexos. Bolivia lo ratificó mediante Ley No. 1476 de 2 de febrero del año 1993.

8.4. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

Del 4 de abril de 1891, revisado siete veces, la última el 28 de septiembre de 1979. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Bolivia no forma parte.

8.5. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (WTC).

Este Tratado suscrito por Bolivia el 20 de diciembre de 1996 en Ginebra, Suiza, en ocasión de celebrarse la Conferencia Diplomática Sobre Cuestiones de Derecho de Autor. El gobierno debe analizar la pertinencia de su ratificación correspondiente depósito ante la OMPI.

El Tratado es complementario al Convenio de Berna sobre Derecho de Autor, que inserta nuevas normas internacionales y clarifica la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de solucionar las interrogantes planteadas por nuevos acontecimientos económicos, sociales culturales y tecnológicos.

8.6. CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

El establecimiento de la Organización Mundial de Comercio OMC fue concertado el 15 de abril de 1994, bajo la denominación de “Acuerdo de Marrakech”. Entró en vigor el 1 de enero de 1995 y desempeña un papel decisivo en la construcción, defensa y desarrollo de sistemas de comercio mundial liberal y multilateral, y sus acuerdos se basan en los principios de multilateralidad, el régimen de la nación más favorecida y la prohibición de las discriminaciones.

Sus conformaciones es el resultado de la denominada Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del antiguo GATT, al cual reemplaza; es un organismo dependiente de Naciones Unidas que tiene su sede principal en Ginebra. Hasta noviembre del 2000 cuenta con 139 países miembros.

Una de sus características es el detallado y constante seguimiento que realiza a los países sobre el respeto de las obligaciones contraídas y la vigilancia de su cumplimiento.

8.7. DECISIÓN 344 DE COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA RELATIVA AL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Adoptada el 21 de octubre de 1993, sustituye la Decisión 313, y contiene disposiciones relativas a la protección legal de las patentes, los modelos de utilidad, diseños y secretos industriales, protección de marcas y lemas comerciales.

Esta decisión ha sido revisada y sustituida por la Decisión 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la hoy Comunidad Andina de Naciones, que entro en vigor el 1º de diciembre de 2000.

8.8. DECISIÓN 345 ACUERDO DE CARTAGENA.

Contiene regulaciones sobre el Régimen Común de los Obtentores de Variedades Vegetales, adoptada el 21 de octubre de 1993.

8.9. DECISIÓN 351 ACUERDO DE CARTAGENA.

Este Acuerdo constituye el Anexo I del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fue concertado el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Es obligatoria su aplicación para los estados miembros de la OMC. Bolivia se constituye como miembro a partir del 14 de septiembre de 1995.

8.10. EL ACUERDO DE LA OMC SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO - ADPIC.

El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC es el acuerdo multilateral sobre propiedad intelectual más complejo, trata sobre cada una de las principales categorías de derechos de propiedad intelectual, establece normas de protección y reglas para su observancia, y prevé la aplicación del mecanismo de solución de controversias de la OMC para resolver litigios entre Estados miembros. Comprende los Derechos de Autor y Derechos Conexos; marcas de fábrica o comercio, incluidas las de servicios; indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, incluida la protección de las obtenciones vegetales; esquema de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada, incluidos los secretos comerciales

Determina, asimismo, las normas mínimas de protección que cada país debe prever en su legislación interna, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, los Convenios de París de Berna, y añade un número sustancial de obligaciones en aspectos que éstos no tratan.

Cuenta con un Consejo que es el órgano abierto a la participación de todos los miembros de la OMC, que tiene la responsabilidad de administrar el acuerdo y en particular vigilar su funcionamiento.

Sus disposiciones transitorias, este Acuerdo establece que ningún Estado miembro estará obligado a aplicar sus disposiciones antes de transcurrido un año de su entrada

en vigor (1º enero de 1995), otorgando a los países menos adelantados un plazo de 10 años para su aplicación, en consideración a sus limitaciones económicas, financieras y administrativas, y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable. Esto implica que Bolivia, como país en desarrollo, tuvo una tolerancia solo hasta el año 2000 para aplicar este acuerdo.

El Acuerdo ADPIC constituye un marco multilateral de normas y disposiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, conteniendo disposiciones relativas a la casi totalidad de sus modalidades, abarcando tanto las clásicas (derechos de autor, marcas, patentes) como las nuevas modalidades (semiconductores, indicaciones geográficas, información confidencial).

Este Acuerdo reúne las siguientes características principales:

- a) Determina pautas mínimas de protección que deben ser respetadas por todos los países miembros de la OMC, estando los Estados Miembros plenamente facultados para adoptar niveles de protección superiores a los establecidos en el ADPIC, pero nunca para legislar por debajo de estas pautas;
- b) Fija procedimientos y recursos que deben adoptarse en las legislaciones nacionales como medios administrativos y judiciales de tutela de derechos de propiedad intelectual;
- c) Prevé la aplicación para estos derechos del mecanismo de solución de diferencias;
- d) Refleja los principios y reglas generales que inspiran los principales tratados vigentes en la materia.

8.11. TRATADO SOBRE MARCAS DE COMERCIO Y DE FÁBRICA.

El Gobierno Boliviano, el 16 de enero de 1889 suscribe el Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábricas, conjuntamente la República Argentina, los Estados Unidos del Brasil, la República del Paraguay, la República del Perú y la República del Uruguay, ratificado y promulgado por Ley de 25 de febrero de 1904. Al convertirse en Ley de la República, se Este tratado es aprobado por Bolivia mediante Ley de 5 de noviembre de 1903 y se constituye en una norma de cumplimiento obligatorio en el país.

Este Tratado, en el artículo 1o. determina:

"El derecho de usar exclusivamente una marca de comercio o de fábrica, gozará del mismo privilegio en los demás "Estados, con sujeción a las formalidades y condiciones "establecidas por sus leyes".

El artículo 3o. define los bienes que comprende las marcas de comercio o de fábrica.

8.12. TRATADO SOBRE PATENTES DE INVENCION.

El Gobierno de Bolivia firma el Tratado sobre Patentes de Invención el 16 de enero de 1889; que es aprobado por Ley de 5 de noviembre de 1903 y ulteriormente es ratificado y promulgado mediante Ley de fecha 25 de febrero de 1904.

Este Tratado se encuentra suscrito por la República de Bolivia, la República de Argentina, los Estados Unidos del Brasil, la República de Chile, la República del Perú y la República del Uruguay.

El artículo 1o. se refiere a la patente o privilegio de invención, señalando al efecto que "toda persona que obtenga patente o privilegio de invención en alguno de los Estados signatarios, disfrutará en los demás, de los derechos de inventor, si en el término máximo de un año, hiciere registrar su patente en la forma determinada por las leyes del país en que pidiese su reconocimiento". En artículos ulteriores señala el número de años de privilegio, el procedimiento a seguirse cuando se susciten cuestiones sobre la prioridad de la invención; el concepto de invención o descubrimiento; las prohibiciones para obtener patentes y las acciones a seguirse tratándose de responsabilidad y resarcimiento. Al constituirse este tratado en Ley de la República se convirtió en norma jurídica de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.



CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

9.1. TRAMITE DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Los trámites de registro de una marca en Bolivia son sencillos sin embargo son morosos. De conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, antes de presentar la solicitud de registro de una marca resulta aconsejable efectuar una investigación de anterioridades.

9.2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Concepto. – es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica a través de su apoderado, solicita a la administración pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.

9.3. QUIENES PUEDEN PRESENTARLA.

De conformidad con la Decisión 486 toda persona a través de su apoderado, en el derecho boliviano, y por lo mismo cualquier persona física o jurídica pueden solicitar el registro de una marca, cumpliendo los requisitos exigidos para tal fin, como ser la presentación de los formularios, fotocopia legalizada de NIT.

En la mayoría de las legislaciones marcarías modernas no se exige calificación

especial al solicitante, en la gran mayoría de las legislaciones marcarías, en la escasa jurisprudencia, así como en la doctrina dominante, el criterio es liberal en el sentido de que cualquier persona física o jurídica pueden solicitar el registro a la Administración Pública en el registro de una marca.

9.4. PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE.

Para solicitar el registro de una marca el interesado a través de un mandatario, debe presentar la solicitud de registro de marca ante el SENAPI, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, dependiente del Vice Ministerio de Industria y Comercio. Acreditando su personalidad a través de carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, indicándose el nombre de éstos y su domicilio, en caso de ser extranjero se debe cumplir con el Art. 1294 Del Código Civil, legalizando el documento ante un Consulado de Bolivia en el extranjero.

Cuando el solicitante sea persona jurídica boliviana, el mandatario acreditará su personalidad por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil exhibiendo la escritura publica e la que consten las facultades de quien le otorgo dicho poder, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha sido relevado de su mandato y en el caso de que sea extranjera, dicho poder deberá esta debidamente legalizado por las autoridades diplomáticas y consulares en los términos que establecen las leyes respectivas.

En la práctica casi en su totalidad tanto las personas físicas o jurídicas emplean el servicio de un mandatario, generalmente especialistas sobre la materia, esto ocurre con mayor frecuencia cuando se pretende efectuar un registro en otro país, en este supuesto ya sea que se solicite los servicios del país, en este supuesto ya sea que se solicite los servicios de un especialista del país o del lugar en donde se va a efectuar el registro.

9.5. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

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

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París.

9.6. EL PETITORIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca

- puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
 - g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
 - h) la firma del solicitante o de su representante legal.

9.7. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

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

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada

dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

El artículo 141 de la Decisión 486, se refiere a los hechos a que acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

9.8. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PRESENTACIÓN.

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de

forma previstos en los artículos 135 y 136.

9.9. EXAMEN DE FORMA

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación. (Artículo 145).

9.10. PRESENTACIÓN DE OPOSICIÓN.

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

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses

posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (Artículo 146, D.486)

A efectos de lo previsto en él (Art. 147, de la D.486), se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

9.11. PLAZO ESTABLECIDO PARA PRESENTAR OPOSICIÓN.

Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus

argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. (Artículo 148).

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.

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

9.12. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS.

Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

9.13. DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA.

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.

9.14. RENOVACIÓN

El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. (art. 153 de la D. 486).

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

9.15. DERECHO AL USO.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (Artículo 154).

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución

de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar

la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro (Artículo 158).

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (Artículo 159).

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no-utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto (Artículo 160).



CAPITULO X

COMPETENCIA DESLEAL

10.1. DEFINICIÓN.

Se le llama competencia desleal a toda tentativa de aprovecharse de manera indebida de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de las leyes existentes. Puede existir cuando se infringe una prohibición de competir o cuando se usan medios repudiados por la ética profesional. En las primeras encontramos el incumplimiento de un acuerdo de no competencia y en las segundas el uso de medios para engañar al público, perjudicar al comerciante con el uso de elementos de su empresa sin que exista pacto de limitación de competencia, aprovechar los servicios de quien ha roto sus contratos de trabajo o cualquier acto análogo.

La protección de la empresa depende de la concepción de empresa, que según el código de comercio, es una cosa mercantil y como tal se le protege por su carácter patrimonial.

Cuando existe un caso de competencia desleal, el afectado puede ejercitar acción en un tribunal mercantil, allí se ordenará el cese de los actos, indemnización de daños y si es reincidencia, la cancelación de la matrícula de comerciante.

La competencia desleal es en definitiva un uso deshonesto. Es evidente que el concepto de uso deshonesto es difícil de determinar y debe definirse en el contexto de la legislación nacional de un país. Las legislaciones nacionales establecen el marco

comercial y jurídico, garantizan la justicia en términos de competencia y, como resultado, completan la protección de los derechos de propiedad intelectual

La protección de los derechos de propiedad industrial no basta para garantizar el juego limpio en el mercado. Una amplia gama de actos desleales, como la publicidad que pueda inducir a error y la violación de secretos comerciales no suelen combatirse por medio de leyes específicas en materia de propiedad industrial. Por consiguiente, es necesario contar con una legislación contra la competencia desleal, bien para completar las leyes relativas a la propiedad industrial, o para brindar un tipo de protección que éstas no pueden ofrecer.

10.2. IDEAS SOBRE COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia es el modo natural de manifestarse la libertad económica y la iniciativa del empresario y, en consecuencia, es la base del sistema capitalista.

Libertad y competencia se han hecho términos sinónimos. El hombre moderno tiene arraigada en su mente la idea de competencia y la considera un bien adquirido que debe protegerse, por un lado, contra los procedimientos de competencia desleal, y de otro, contra los monopolios y los actos restrictivos de la competencia libre.

Competencia, en general, significa coincidencia o concurrencia en el deseo de conseguir la misma cosa: el uno aspira alcanzar lo mismo que aquel otro y viceversa. Cuando el objetivo que se persigue es económico, estamos dentro de la competencia mercantil, la cual puede definirse como la actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en el mercado, el mayor número de contratos con la misma clientela, ofreciendo los precios, las calidades o las condiciones contractuales más favorables. La base de la libertad es la libertad de actuación económica. Los

empresarios han de decidir libremente respecto del precio, calidad y condiciones de los productos que ofrecen. Del mismo modo los adquirientes han de tener la libertad de elección respecto a cada uno de los elementos, no cabe competencia libre en el sentido de competencia ilimitada o anárquica, sin más norma que la voluntad de omnímoda de los competidores porque la competencia es un fenómeno jurídico, aunque los móviles sean económicos.

El ordenamiento jurídico establece normas relativas a la competencia en un doble sentido. Por una parte, las normas sobre restricciones de la competencia que presuponen la falta de libre competencia y tratan de restaurarla, eliminando obstáculos que las perturban. Por otra parte, las normas sobre competencia ilícita, que presuponen, por el contrario que la libre competencia existe y tratan de encauzarla por la ética y el derecho. En un caso se quiere asegurar el respeto a la competencia misma. En el otro se quiere asegurar la corrección en el ejercicio de la competencia.

La competencia desleal también puede llamarse en algunos casos competencia prohibida. Si a ésta le afecta cualquier acontecimiento legal o contractual la competencia será ilícita y las consecuencias de la infracción se desenvolverán en el cauce previsto por la ley ya sea por prohibición de competir o por indemnización por daños y perjuicios ajenos al cumplimiento de algún contrato.

Cuando se habla de competencia desleal no se refiere a la resultante de la infracción de una cláusula legal o contractual que limite la concurrencia sino al caso de competencia entre dos empresas que no los tienen.

En la edad media eran los mismos gremios o corporaciones los que ponían caso a las extralimitaciones en la competencia mercantil, y siendo la actividad industrial un privilegio, el estado se encargaba de reprimir la competencia desleal administrando

prudentemente al traspaso de derecho. En el siglo XIX la libertad industrial proclama la protección contra los comerciantes que ejercen la competencia desleal.

Por otra parte, la legislación en materia de competencia desleal se ocupa de garantizar la competencia justa forzando a todos los participantes a seguir las mismas reglas. Las dos leyes son igualmente importantes y se complementan entre sí.

10.3. CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de las leyes existentes.

La limitación de la ley se limita entonces a los titulares de las empresas que hayan inscrito los derechos conexos a la explotación (nombre, marca, patente, etc.) en el registro de comercio. Esta limitación es arbitraria, por lo mismo que la exigencia de lealtad en la competencia debe valer tanto para los comerciantes que inscribieron o no sus derechos de propiedad. El sistema legal equivale a una invitación a la competencia desleal contra los comerciantes que no inscribieron su derecho en el registro de comercio.

La competencia desleal es un delito penal que abarca aquellas transgresiones en materia de propiedad industrial que consistan en el uso indebido y fraude comercial (como se indica en el Art. 481 de C. de c., y Art.235,236 y 362 de Código Penal), engaño de productos comerciales, falsificar patentes de invención o marcas, dibujos o modelos de fábrica, usurpar dichos derechos o el nombre comercial. De aquí las siguientes consecuencias:

Basta la mera tentativa para que exista la competencia ilícita. No se exige la realización de un daño. Consiguientemente se impone la necesidad de indemnizar y una pena al infractor (Art. 467 Código de Comercio).

Si es un deber legal, se restringirá extraordinariamente el ámbito de aplicación de las normas represivas, porque, generalmente, el acto de competencia desleal no viola ninguna ley: consiste más bien en un abuso del propio derecho.

La mayoría de los actos de competencia ilícita se configuran como delitos de carácter continuo o sea aquellos cuya consumación no se agota en un instante, sino que se prolongan sin interrupción en el tiempo. Por ejemplo, publicar anuncios o reclamos que tiendan a deprecia la calidad de los productos de un contrincante.

Los supuestos legales de competencia ilícita se dividen en cinco grupos:

Engaño al público en general o a personas determinadas mediante:

- Falsedad sobre el origen o calidad de los productos o servicios, o acerca de premios y distinciones obtenidos por los mismos.
- Actos que tienden a producir confusión con los productos de otro competidor, es decir, empleando envases, inscripciones o cualquier otro medio que atribuya apariencia de legítimos a los productos falsificados o alterados.
- Propagar acerca de las causas que tenga el vendedor para ofrecer condiciones especiales, noticias falsas que sean capaces de influir en el propósito del comprador, como anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o suspensiones sin que existan realmente. Las mercancías compradas en una quiebra, suspensión o liquidación no podrán ser revendidas con anuncio de

aquella circunstancia.

- Efectuar realizaciones en las que los artículos puestos a la venta no sean a precios que impliquen una rebaja efectiva frente a los productos anteriores.

10.3.1. CATEGORÍAS DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

Los siguientes actos se encuentran entre los actos más corrientes de competencia desleal:

- Causar confusión
- Desacreditar a los competidores
- Divulgar información secreta
- Sacar partido de los logros de terceros (beneficio gratuito)
- Publicidad comparativa

Ocupémonos de cada uno de estos actos por separado.

10.3.1.1. CREAR CONFUSIÓN

El Convenio de París (Artículo 10 bis.3)) obliga a los Estados miembros a prohibir cualquier acto “capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. El alcance de este artículo es muy amplio ya que abarca cualquier acto en el ejercicio del comercio que implique una marca, signo, etiqueta, lema, embalaje, forma o color de los productos, o cualquier otra indicación distintiva utilizada por un empresario. Así pues, se consideran pertinentes a la prohibición de la confusión no solo las indicaciones utilizadas para diferenciar a los productos, servicios o negocios, sino asimismo la apariencia de los productos y la presentación de los servicios. No obstante, existen dos esferas principales en las que suele producirse confusión. Se trata de las indicaciones de origen comercial, por una parte, y de la apariencia de los

productos, por otra. No obstante, esto no excluye ni limita la protección de otros atributos o logros contra la confusión. Un ejemplo del primer tipo de confusión podría ser una situación en la que una organización completamente independiente del gran comercio americano de juguetes conocido por la marca “Pollos Copacabana” comenzase a vender juegos en un comercio llamado “Pollos Cochabamba”.

Dicha legislación prohíbe, por lo general, la utilización de apariencias idénticas o similares, para productos idénticos o similares. No obstante, al igual que en el caso de la legislación en materia de marcas, la protección en virtud de leyes especiales sobre dibujos y modelos industriales está limitada de varias maneras que difieren significativamente de país en país. Al igual que la protección específica que se concede en virtud del derecho de marcas, dichas limitaciones pueden referirse a la aplicabilidad general de la legislación en materia de dibujos y modelos industriales a determinadas apariencias de productos, así como al alcance exacto de la protección concedida por la legislación específica. Por ejemplo, si la protección del dibujo o modelo de una decoración de superficie se limita al uso de dicha decoración en productos para los que se ha registrado el dibujo o modelo, la protección contra la copia del dibujo o modelo para decorar otros productos podría obtenerse en virtud de la legislación contra la competencia desleal si el dibujo o modelo copiado pudiese inducir a engaño o crease confusión en cuanto a su fuente comercial.

10.3.1.2. INDUCIR A ENGAÑO

El hecho de inducir a engaño podría definirse como crear una falsa impresión de los productos o servicios de un competidor. Se trata quizás de la forma más corriente de competencia desleal y no es en absoluto inofensiva. Por el contrario, inducir a engaño puede acarrear graves consecuencias: el consumidor, basándose en información incorrecta, puede sufrir perjuicios financieros (o incluso más perniciosos). El competidor honesto pierde clientela. La transparencia del mercado disminuye, con consecuencias negativas para el conjunto de la economía y e bienestar económico.

Generalmente se opina que el inducir a engaño no se restringe a afirmaciones inherentemente falsas ni a afirmaciones que hayan realmente conducido a una falsa impresión por parte del consumidor. Por el contrario, se considera suficiente que las indicaciones en cuestión puedan inducir a engaño. Incluso afirmaciones que son literalmente correctas pueden inducir a engaño.

Por ejemplo, si por lo general se prohíbe incluir ingredientes químicos en el pan, los tribunales de la mayoría de los países considerarán que un anuncio que afirme que cierto pan “no contiene ingredientes químicos” induce a engaño ya que, si bien es literalmente cierto, da la falsa impresión de que lo anunciado se sale de lo ordinario.

Del mismo modo, no es necesario que el producto en cuestión sea inferior de manera objetiva, siempre que la indicación o aseveración ejerza cierto atractivo sobre el consumidor. Por ejemplo, si el público prefiere los productos nacionales a los extranjeros, una falsa declaración en el sentido de que productos importados son productos nacionales induce a engaño incluso si los productos importados son de calidad superior.

Por lo general, la noción de inducir a engaño varía de país en país, lo que se refleja en las distintas maneras nacionales de percibir la exageración. Aunque en todos los países las exageraciones obvias (incluso cuando son literalmente erróneas) no se considera que induzcan a engaño debido a que pueden reconocerse claramente como “labia del vendedor”, la cuestión de diferenciar lo que es simple “palabrería” o “darle bombo al producto” y lo que debe ser tomado en serio se aborda de manera diferente en los distintos países. En algunos países (como Alemania), se piensa que el público cree en todas las afirmaciones de los anuncios, especialmente los que reivindican el carácter único de un producto (“el mejor”, “el primero” etc.); en consecuencia, se aplica

una norma particularmente estricta. Otros países (como Italia y los Estados Unidos de América) opinan exactamente lo contrario y toleran indicaciones formuladas de manera general, en particular las que reivindican el carácter único de un producto. Así pues, en los Estados Unidos de América, los tribunales suelen intervenir únicamente si el producto anunciado como el mejor es en realidad inferior.

10.3.1.3. DESACREDITAR A LOS COMPETIDORES

El descrédito (o menosprecio) se define, por lo general, como cualquier acusación falsa relativa a un competidor que pueda perjudicar a su fondo de comercio. Al igual que cuando se induce a engaño, al desacreditar a un competidor se intenta atraer clientes con información incorrecta. No obstante, a diferencia de cuando se induce a engaño, no se hace por medio de afirmaciones falsas o engañosas en relación con el propio producto, sino que se pone en entredicho de manera falsa a un competidor, sus productos o sus servicios. Por consiguiente, el descrédito supone siempre un ataque directo a un empresario determinado o a una determinada categoría de empresarios, pero sus consecuencias trascienden dicho objetivo: puesto que la información relativa al competidor o a su producto es incorrecta, el consumidor puede sufrir asimismo las consecuencias.

En algunos países, efectuar un comentario sobre un competidor, por más que sea cierto, puede considerarse competencia desleal si el “ataque” es desproporcionado, o si las palabras utilizadas son innecesariamente insultantes. Por otra parte, algunos países restringen expresamente la noción de descrédito a afirmaciones inexactas o que puedan inducir a engaño. Esta diferencia de actitudes puede explicarse por la apreciación divergente de “honor comercial”. Mientras que la legislación en materia de competencia desleal radica en la protección de la reputación comercial del empresario – como sucede en los países de Europa continental- existe el concepto de “perjuicio especial de menosprecio del negocio” al que se aplican en principio normas mucho más estrictas que las que se aplican a las afirmaciones difamatorias fuera del ámbito

de la competencia, donde deben tomarse en consideración factores constitucionales como la libertad de expresión. En otros países, especialmente los que no han elaborado un sistema global de protección contra la competencia desleal, la actitud es precisamente la opuesta: se piensa que, en interés de la competencia, no pueden evitarse los ataques a los competidores individuales, por lo que deben tolerarse y deben ponerse límites únicamente cuando el ataque se base en hechos falsos. Por lo general, en dichos países compete también al demandante la carga de la prueba en relación con la falsedad de la afirmación lo que a veces puede hacer que la acción sea imposible.

10.3.1.4. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SECRETA

Una parte considerable de la competitividad comercial de una empresa puede deberse a la información recabada y acumulada por la empresa o los individuos que trabajan en ella. Por ejemplo, las listas de clientes y clientes potenciales podrían proporcionar a dicha empresa una ventaja sobre sus competidores que no contasen con listas de tan buena calidad. Otro ejemplo podría ser la empresa que hubiera puesto a punto un proceso industrial secreto, que le permitiera vender un producto de mejor calidad o más económico. Obviamente, si parte de esa información llegase a manos de un competidor sin la autorización del titular de la información, sería un acto de competencia desleal. Asimismo, la divulgación de información secreta está definida como competencia desleal en el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, que obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio a brindar protección a “información no divulgada”.

El Acuerdo sobre los ADPIC indica específicamente que la protección de la información no divulgada es necesaria para protegerla contra la competencia desleal (Artículo 39.2).

Por lo general, la competitividad depende de técnicas innovadoras y conocimientos especializados conexos en materia industrial y/o comercial. No obstante, dichas técnicas y conocimientos especializados no siempre pueden protegerse por el derecho de patentes. En primer lugar, las patentes se conceden únicamente a invenciones en la esfera de la tecnología y no a innovaciones relativas al modo de realizar negocios, etc.. Además, cierta información o descubrimientos técnicos, si bien otorgan una valiosa ventaja comercial a un comerciante particular, pueden carecer de la novedad o actividad inventiva requerida para ser patentable. Además, mientras esté pendiente una solicitud de patente y hasta que no se divulgue la información al público, el titular de la información que se patentará debe ser protegido contra toda divulgación injusta de la información por parte de terceros, independientemente de que la solicitud desemboque o no en la concesión de una patente.

10.3.1.5. SACAR VENTAJA INDEBIDA DE LOS LOGROS DE TERCEROS

La noción de “beneficio gratuito” tiene mucho en común con las nociones de crear confusión e inducir a engaño. Podría definirse como la forma más clara de competencia por imitación. No obstante, de conformidad con los principios de la libre empresa, la explotación o “apropiación” de los logros de terceros es desleal únicamente bajo circunstancias específicas. Por otra parte, actos que creen confusión o induzcan a engaño normalmente implican el sacar ventaja indebida de terceros pero, por lo general, se reconocen como formas de beneficio gratuito que son siempre injustas.

Existen varios tipos de beneficio gratuito que implican la merma del valor distintivo y de la calidad de la marca de un competidor. Esto puede producirse si se utiliza una marca similar para productos o servicios diferentes.

10.3.1.6. PUBLICIDAD COMPARATIVA

La publicidad comparativa puede revestir dos formas: una referencia positiva a otro producto (afirmando que el propio producto es tan bueno como el otro) o una referencia negativa (afirmando que el propio producto es mejor que el otro). En primera instancia, cuando el producto del competidor es igualmente conocido, la cuestión que se plantea es la posibilidad de apropiación indebida del fondo comercial de terceros. En el segundo caso, cuando se critica el producto del competidor, se plantea la cuestión del descrédito. No obstante, ambas formas de comparación implican una referencia (no autorizada) a un competidor, cuyo nombre se menciona o es identificable implícitamente por el público. No obstante, debe recordarse que existen diferencias en la apreciación de la noción “inducir a engaño” y especialmente en la noción de “descrédito”.

Tal como ya se ha mencionado, algunos países consideran que las afirmaciones en las que se reivindica la superioridad o el carácter único (como “el mejor” etc.) pueden inducir a engaño a menos que pueda demostrarse que son correctas, mientras que otros las consideran exageraciones inofensivas.

Aún revisten mayor importancia las distintas apreciaciones de las nociones de “descrédito” y “apropiación indebida”. En países con una actitud permisiva en relación con afirmaciones verdaderas, aunque despreciativas, por lo general se tolera la publicidad comparativa. Siempre que lo que se diga sea verdadero, los tribunales no interferirán, incluso si la referencia al competidor o a su producto es claramente despreciativa o explota su fondo comercial. En países que tradicionalmente han hecho hincapié en la protección del empresario “honesto” y su reputación, la publicidad comparativa está prohibida o, al menos, seriamente restringida. A veces, el simple hecho de mencionar el nombre de un competidor contra su voluntad se considera desprestigiante y, por consiguiente, competencia desleal. De conformidad con la regla de que “el empresario honesto tiene el derecho de no ser mencionado incluso si lo que

se dice es verdad” la legislación de algunos países han prohibido expresamente todas las comparaciones en las que se identifique de manera innecesaria a un competidor.

Basándose en este argumento, los tribunales de otros países declaran que la publicidad comparativa va de manera más o menos automática contra los usos comerciales honestos (y, por consiguiente, contra las disposiciones generales de la legislación contra la competencia desleal).

Si bien numerosos países creen firmemente que la publicidad comparativa es una práctica desleal, en los últimos años se ha modificado la actitud negativa hacia la publicidad comparativa. Cada vez más, se reconoce que las comparaciones verdaderas de hechos pertinentes no sólo pueden disminuir los costos de búsqueda de información del consumidor, sino que tienen un efecto positivo en la economía al aumentar la transparencia del mercado. Los tribunales de los países que tradicionalmente consideraban la publicidad comparativa desprestigiada han aflojado gradualmente la prohibición estricta de todas las afirmaciones en las que se identifique a un competidor. Por ejemplo, se permiten las comparaciones de precios si se basan en datos verdaderos, pertinentes y abundantes. En general, parece existir una clara tendencia a admitir la publicidad comparativa verdadera.

10.3.2.7. OTROS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Como podrá usted apreciar, el ámbito de la competencia desleal es amplio y los distintos países intentan atajarla de muy diversas maneras. Así pues, a fin de completar la lista de los actos de competencia desleal en la medida de lo posible, presentaremos algunos ejemplos más, entre los que se cuentan:

- La publicidad molesta. Por ejemplo, un anuncio que explote de manera indebida el miedo para efectuar una venta

- La utilización de técnicas de promoción de ventas como las loterías, regalos y puntos. Por lo general, estas técnicas están reglamentadas para evitar que se induzca a la compra de manera indebida.
- Obstaculizar las actividades comerciales como, por ejemplo, la destrucción de las botellas retornables de refrescos de un competidor

10.4. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO DE COMPETENCIA DESLEAL.

La publicidad constituye hoy el instrumento predilecto de la competencia mercantil. Los competidores se valen de la prensa, la radio, la televisión, circulares, avisos en la vía pública, de mil modos y maneras que sean aptos para atraer la atención sobre los productos que fabrica el industrial o vende el comerciante. Podríamos decir que casi todos los procedimientos que la lucha por el cliente ha imaginado se han puesto en práctica a través de la publicidad.

Se define como publicidad desleal "***la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes y servicios, la que tiende a producir descrédito de los competidores o de los productos de las mismas y genéricamente, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles***".

En Bolivia no existe ninguna ley específica que regule la publicidad, las propias empresas ejercen un autocontrol de sus anuncios; sin embargo, las denuncias por publicidad desleal las atienden los juzgados del área mercantil.

10.5. LA PROTECCIÓN DE LA EMPRESA CONTRA LA COMPETENCIA ILÍCITA

El principio de la libertad económica propia del derecho mercantil moderno, así como la protección legislativa, más reciente, a la libre competencia, han traído como consecuencia la falta de protección jurídica al interés del comerciante de eliminar la competencia económica.

Sé prohíben con carácter general las prácticas que tengan por objeto o que produzcan el efecto de restringir la competencia entre empresarios, ya que favorece al competidor y al público en general que se beneficia de la competencia. Es decir; la competencia es lícita. A pesar de ello existen supuestos en que la competencia puede ser clasificada como ilícita.

Por lo general la ilicitud de la competencia se deriva de dos supuestos distintos, por un lado la competencia ilícita sucede cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir. Por otro lado la competencia es ilícita cuando se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales.

El titular de la marca debe ejercer su comercialización de acuerdo con todas las leyes los usos mercantiles y las buenas costumbres sin perjudicar al público ni a la economía nacional por lo cual el perjudicado puede pedir que cese la conducta ilegal y a exigir la reparación del daño causado. (Art. 481 C de c.).

10.6. COMPETENCIA PROHIBIDA.

La prohibición de competir puede fundarse en un contrato o en la ley:

10.6.1. PROHIBICIONES CONTRACTUALES DE COMPETIR.

Generalmente en el comercio el pacto de no realizar la competencia al otro contratante es normal como por ejemplo el aspecto negativo de la obligación positiva de transmitir la clientela, otras veces con motivo de la separación de un socio o de un dependiente de la empresa, a quien se impone la abstención de concurrir con la empresa a que perteneció. Los socios de la empresa deben acordar estos asuntos en el acta constitutiva de la sociedad y determinar si los conflictos que puedan surgir en la interpretación se resolverán por los tribunales o por árbitros.

Podemos decir también que se prohíbe con carácter general las prácticas que tengan por objeto impedir o limitar la competencia en todo o en parte del mercado nacional. Sobre este tema cabe decir las afirmaciones siguientes:

- Las prohibiciones de competir que constituyan consecuencias implícitas en la naturaleza de negocios jurídicos son inadmisibles, ejemplo típico es la venta de una empresa.
- Las restantes prohibiciones contractuales de competir son nulas en cuanto pueden significar una limitación de la competencia con trascendencia en todo o en parte del territorio nacional.

10.6.2. PROHIBICIONES LEGALES DE COMPETIR.

Sin necesidad de pacto, las leyes imponen a veces a determinadas personas una prohibición de concurrencia a favor de determinada empresa.

Los sistemas económicos de libre concurrencia comercial plantean al empresario la necesidad de desenvolverse a la actividad que realiza (recursos económicos, prestigio, ubicación del establecimiento, etc.) que le permitan actuar en iguales condiciones. El afán de imponer sus productos o servicios en el mercado en el cual se despliegan conductas no agregadas al juego limpio, requisito necesario para que la competencia se desarrolle de manera normal.

Un comerciante debe realizar algunas acciones preventivas para la competencia desleal:

Los derechos de propiedad industrial son susceptibles de libre comercio en calidad de bienes muebles incorpóreos, salvo las limitaciones previstas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Las enajenaciones, transferencias, donaciones y otros actos jurídicos celebrados con relación a estos bienes o derechos, para surtir sus efectos legales respecto de derechos, de terceros deben inscribirse en el Registro de Propiedad industrial y en los que le fueren pertinentes. (Art. 465 Código de Comercio).

- Obtener matrícula personal.
- Matricular sus empresas mercantiles en el registro de comercio para que la empresa sea legal.
- Llevar una contabilidad organizada y ordenada y que se lleve ese registro de acuerdo a la realidad de la empresa.
- Inscribir en el registro de comercio los documentos relativos a su negocio y

cumplir los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley exige.

- Mantener su actividad dentro de los límites legales y abstenerse de realizar actos de competencia desleal.

El Convenio de París tipifica el hecho como "un acto desleal", el cual, luego del tránsito de demanda, juicio y decisión, sería sancionado con una multa prevista en la legislación.

En el área civil y comercial existen acciones por daños y perjuicios, derivados de la misma Ley, que puede ejecutar la parte afectada, acudiendo directamente al juzgado que corresponda.

Por otra parte, la Ley General del Trabajo establece como causa de despido justificado la revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimientos, y señala indemnizaciones derivadas de estos actos. Pocos recursos, como salta a la vista, existen para proteger el secreto industrial.

La represión de la competencia desleal va contra los actos o prácticas, en el ejercicio del comercio o los negocios, que son contrarios a los usos honrados, principalmente contra:

- a) Los actos que puedan causar una confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- b) Las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- c) Las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios;

- d) Los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales;
- e) Los actos que causen una dilación o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.

También se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado respecto del establecimiento de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaz de desacreditar a un establecimiento, los productos o servicios o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de una empresa, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de servicios o la divulgación, adquisición o uso, aprovechamiento ilícito de una marca prestigiosa, uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consiste o tenga resultado:

El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que haya sido presentado la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos o industriales.

La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de datos contra todo uso comercial desleal y la extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para uso comercial en forma desleal con relación a la Competencia Desleal, el tratamiento sobre la materia es diferente. Casi todas las legislaciones del mundo la incluyen como parte de la Propiedad Industrial. El Convenio de París, en su Art. 10 Bis, establece la obligación de los países miembros de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. En el caso boliviano, la regulación de la competencia desleal, se encuentra en el Código de Comercio a partir del Art. 68 y sus disposiciones son coincidentes con las establecidas en el Art. 10 Bis del Convenio de París.

Las responsabilidades civiles y penales por incurrir en Competencia Desleal, en materia civil, se ventilarán en el procedimiento verbal sumario ante tribunales ordinarios. El afectado puede demandar el pago de daños y perjuicios, suspensión de la actividad, clausura del local u otra medida acorde con la naturaleza de la demanda.

En materia penal, se prescribe reclusión de un mes a tres años, dependiendo de la gravedad de la falta y multas pecuniarias.

El Convenio de París obliga a las partes a registrar las marcas de fábricas, "tal cual es". Es decir, tal como están registradas en su país de origen, salvo que lesionen derechos de terceros y las demás causas expuestas anteriormente, de no ser así, la marca solicitada tiene que ser registrada.

También es posible que la marca haya sido registrada de "mala fe". Es decir, conociendo el prestigio de una marca extranjera, registrarla para fines de imitación o de

negociar con ella sin autorización o licencia por parte de el verdadero titular.

El Convenio de París prohíbe los registros de mala fe y permite el recurso de cancelación en cualquier tiempo, de probarse la existencia de la misma.

Es posible que nuestra marca sea parecida, a la registrada pero que proteja productos distintos a los que protege la nuestra, por lo que podría negociarse u obtenerse una coexistencia y preservar así nuestro derecho.

Es por ello que es recomendable crear marcas originales que no identifiquen al producto que protegen, pues se puede desarrollar un mercado con ellas y no poder traspasar las fronteras por existir similares en otros países donde se desean registrar.

Independientemente de los Acuerdos internacionales mediante los cuales las partes están obligadas en su integridad, deben ser revisadas la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918 y Ley de Privilegios Industriales de 1916, las que pueden tener disposiciones expresas para casos particulares no previstas en los tratados pero permitidas por ellos.

La idea de apertura de mercados ha llegado a insinuar la de eliminación de fronteras comerciales, en el sentido hasta hoy conocido. La tendencia es hacia la universalidad, solos o asociados. La importancia de la propiedad industrial dentro del nuevo orden es vital y mientras más lejos llevemos nuestros productos, más amplio será nuestro mercado. Competir: es más que vender, es llevar nuestros productos donde estén los consumidores y permanecer con ellos.

Para eso debemos empezar por el inicio: con el registro y protección de nuestro

intangibles más importantes. La propiedad industrial, el avance de la tecnología y específicamente el Internet ha revolucionado al Derecho y en especial a la propiedad industrial dejándola desprotegida.

10.7. RESUMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El concepto de competencia desleal no es nuevo y ya se mencionó como parte de la protección por propiedad intelectual en la revisión del Convenio de París realizada en Bruselas en 1900. Puede considerarse como prácticas que distorsionan el libre ejercicio de la propiedad intelectual y el sistema de recompensas que establece.

Un acto de competencia desleal es cualquier acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Por ejemplo, deberán prohibirse en particular:

- “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Existen numerosos tipos distintos de actos de competencia desleal, entre los que figuran:

- Crear confusión
- Inducir a engaño

- Desacreditar a los competidores Y La publicidad comparativa
- La violación de los secretos comerciales
- Sacar ventaja de los logros de terceros (beneficio gratuito)



CAPITULO XI

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

11.1. LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR INTRODUCCIÓN.

Es necesario analizar todo lo relativo a las marcas y la protección al consumidor. Un consumidor es una persona que para atender sus propias necesidades o para su propio placer compra o arrienda productos o servicios, ofrecidos por empresas privadas o públicas. Y, debe protegerse al consumidor contra el engaño.

El consumidor puede ser engañado en varios sentidos, y hay diversas formas de engaño; así las leyes de Propiedad Industrial son instrumentos que sirven contra algunas de esas formas. Por lo demás, en la mayoría de los casos, solo son instrumentos indirectos, principalmente porque los objetivos primarios de esa clase de leyes de propiedad industrial consisten en proteger los bienes incorporeales que constituyen los derechos de los industriales y comerciantes contra las prácticas desleales de otras personas.

Sin embargo, esas leyes sirven también contra el engaño hacia los consumidores. En primer lugar, porque la legislación sobre marcas va establecer el vinculo existente entre el producto o servicio que el consumidor se propone adquirir y la empresa que lo produce o comercializa. De este modo ayuda al consumidor a elegir, entre los innumerables productos y servicios, aquéllos que desean y que le inspiran confianza, en lugar de los que no quiere ni le merecen esa confianza.

En segundo lugar, porque la legislación sobre indicaciones geográficas exige que exista una relación verdadera entre determinado país, región o localidad.

Tercero, porque la legislación sobre nombres comerciales permite identificar a una empresa determinada; de este modo ayuda al consumidor a tratar con la empresa que desea entre las muchas existentes. Y en cuarto término porque la legislación sobre competencia desleal prohíbe, entre otras cosas, las afirmaciones o insinuaciones falsas en la comercialización de los productos y servicios, ayudando de este modo al consumidor a obtener informaciones correctas y no verse engañado.

Como puede verse, estas leyes de propiedad industrial ofrecen una firme base jurídica para la protección del consumidor. Las marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas, que funcionan con eficacia si se utilizan debidamente, benefician al consumidor, ofreciéndole una fuente de información sencilla pero digna de crédito que le ayudan en sus decisiones frente a la variedad cada vez mayor de los productos y servicios que ofrecen los mercados de la actualidad.

La represión de las indicaciones, aseveraciones, y demás actos que son contrarios a las prácticas honestas, protege al consumidor contra las prácticas comerciales engañosas y fraudulentas. Esto no significa que la protección del consumidor pueda asegurarse mediante leyes de propiedad industrial puede servir no solo a los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial, sino también a los consumidores.

El hecho de tener en cuenta los derechos del consumidor no significa restringir los derechos de propiedad industrial ni su utilización. Implica determinar los aspectos del sistema de propiedad industrial que benefician especialmente a los consumidores, y tratar de destacar esos aspectos, así como determinar los puntos en que los derechos de propiedad industrial parezcan estar utilizándose de manera indebida o abusiva y procurar evitar tales prácticas comerciales deshonestas.

Luego de este enfoque general entramos al análisis de los signos distintivos. Con referencia a las marcas, aun cuando no existe ninguna definición internacionalmente aceptada, se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.

Las marcas sirven a sus titulares para vender y promover sus productos y servicios, y sirven a los consumidores, ayudándoles en la elección entre los bienes y servicios, y estimulado a los titulares de marcas a mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios vendidos con ellas.

Los principales problemas que tiene en cuenta el derecho de las marcas son la protección de marcas contra la infracción, es decir contra la utilización por quien no es su titular, de la misma marca o de otra similar susceptible de producir confusión, y la reglamentación del empleo de las marcas de modo que se utilicen en forma que no induzca a confusión de publicidad.

Con respecto a las funciones de las marcas, se considera por lo general que las marcas tienen cuatro funciones fundamentales. Primero una función distintiva, o diferenciadora. Segundo una función indicadora del origen o procedencia. Tercero, una función indicadora de la calidad. Y cuarto, una función de publicidad.

La primera dijimos que era la función distintiva o diferenciadora. Como ya se ha señalado la marca distingue los productos y servicios de una empresa de los de las demás empresas; esta función ayuda al titular de la marca en la comercialización de su

producto o servicio y al consumidor en su elección entre productos o servicios competidores similares. Para que las marcas distingan eficazmente al producto o servicio marcado de los productos o servicios competidores, deben ser distintivas, es decir diferentes del nombre o designación usual del producto. Además no deben ser iguales ni asemejarse, en grado que pueda inducir a confusión, a las marcas utilizadas por otra empresa para clases semejantes de productos y servicios. Es decir, deben distinguirse fácilmente.

La segunda es la función indicadora del origen o procedencia. La función de las marcas, consistente en indicar el origen o procedencia de un producto o servicio particular, está estrechamente relacionada con la función diferenciadora y se consideró tradicionalmente la función original y única de las marcas. Así pues, puede considerarse que los productos o servicios vendidos con una misma marca están relacionados entre sí en lo que concierne a su procedencia, bien sea porque son originarios de la misma empresa o porque existe una estrecha relación entre las respectivas empresas en que tienen su origen: por ejemplo, una relación de licenciante y licenciario.

Para que las marcas puedan indicar el origen de manera eficaz y fiable, debe hallarse protegido el derecho exclusivo del titular sobre su marca. Fundamentalmente esto significa que ha de impedirse a un tercero la utilización de cualquier marca o de un signo que se asemeje a ella, de tal manera que sea susceptible de inducir a error a los consumidores, para productos o servicios respecto de los cuales la marca está registrada o protegida; también para otros productos o servicios en relación con los cuales la utilización por terceros de una marca o signo semejante pueda inducir a error al público.

La adquisición y protección del derecho exclusivo a una marca, no solo beneficia al titular de ella, sino también al consumidor; éste queda protegido contra la confusión y el

engaño en cuanto a la procedencia del producto o servicio y tiene así medios para identificar a la entidad o persona responsable, aún cuando la marca indique necesariamente el nombre y domicilio de su titular.

Otra función de las marcas es la función indicadora de la calidad. Esto significa que cada marca determinada, en condiciones ideales, debería utilizarse para productos y servicios cuya calidad sufre necesariamente modificaciones, como por ejemplo para automóviles, la función indicadora de la calidad no significa una constancia específica sino una constancia respecto del nivel acostumbrado de calidad de los productos o servicios ofrecidos con la marca.

Debe destacarse que la función indicadora de la calidad no significa que las marcas funcionen como una garantía de calidad o de un grado determinado de calidad, con la posible excepción de los casos muy particulares de las marcas colectivas o de certificación, que se verá más adelante. Lo que suele significar la llamada función indicadora de la calidad desempeñada por las marcas, es que se da por supuesto que se espera cierto grado razonable de constancia de la calidad de los productos o servicios vendidos con una marca determinada, basado principalmente en el prestigio y reputación de esa marca.

En la práctica general, los titulares de marcas fomentan el prestigio de sus marcas, sugiriendo que los productos o servicios vendidos con ellas conservan un determinado nivel constante de calidad. Ello no significa que los titulares de marcas no modifiquen ni puedan modificar las características o los componentes de sus productos, ni impide que los consumidores prevean algunos cambios a lo largo de los años. Pero los titulares de marcas indican y los consumidores esperan que a pesar de tales cambios se mantenga un determinado nivel constante de calidad.

Esto sirve a los intereses de los titulares de marcas y de los consumidores. Por una parte, la reputación de calidad que simboliza una marca constituye para su titular un elemento esencial de valor de la marca. Por otra parte, ese prestigio da al consumidor una base importante para elegir entre productos o servicios de los competidores, especialmente en el caso de los bienes de consumo, cuya calidad no puede evaluarse hasta después de su uso.

Muchos de los aspectos relacionados con la calidad, pueden ser reglamentos fuera del campo de las marcas; por ejemplo, en la legislación general relativa a las prácticas comerciales leales o a la protección especial del consumidor, las leyes que reglamentan y protegen las indicaciones geográficas, las leyes contra la publicidad falsa o engañosa. La Función indicadora de la calidad que cumplen las marcas es particularmente evidente en lo que respecta a las marcas de certificación que analizaremos más adelante.

La cuarta función es la función de publicidad. Las marcas son un medio de publicidad por excelencia; a través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con un producto o servicio. Así, las marcas ayudan a sus titulares a estimular y conservar la demanda de sus consumidores; simultáneamente, sirven para informar al consumidor de los productos y servicios de que dispone en el mercado. Por eso es importante que las marcas no induzcan a confusión ni sean engañosas, que no se utilicen en una publicidad falsa o engañosa, y que no contribuyan de otro modo a actos de competencia desleal.

Determinadas las funciones de las marcas, pasamos al análisis de la confundibilidad entre marcas. El rasgo fundamental de la protección jurídica de las marcas es la prevención del empleo de la misma marca u otra similar susceptible de producir confusión por una empresa distinta del titular y respecto de bienes o servicios iguales o similares. Si una marca ya está protegida por un derecho exclusivo en virtud de su

registro, el empleo simultaneo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión constituye infracción de la marca protegida.

En nuestro país, a la fecha no existe norma que proteja a los consumidores.

11.2. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

La participación de los consumidores en los procedimientos. La cuestión de si una marca es idéntica a una marca protegida o capaz de producir confusión por semejanza con ella, se plantea generalmente en tres tipos de procedimientos: primero, en el momento de la presentación de la solicitud de registro de una marca, por que infringe una marca protegida y tercero, en una acción por infracción de una marca que infringe otra marca protegida y, eventualmente, a reclamar la indemnización por los daños y perjuicios causados por esa utilización.

El titular de una marca registrada, a quien se considera el primer beneficiario de la protección en la legislación sobre marcas, puede generalmente entablar procedimientos de oposición, procedimientos de renovación o anulación y acciones por infracción, encaminadas a obtener una indemnización de daños. No obstante, conviene considerar si no debería darse también a los propios consumidores el derecho de pedir la aplicación de estas medidas, puesto que el titular de una marca no tiene obligación alguna de hacerlo y, en los hechos, puede no hacer esa solicitud, en cuyo caso, si la Oficina de Propiedad Industrial no detectó la existencia de una marca anterior y otorgó el registro, la utilización de la marca que produce la confusión puede continuar sin obstáculos y en perjuicio del consumidor.

La mayoría de los países no reconocen tal derecho de los consumidores. Las objeciones se basan en el argumento de que si se permite a los consumidores tomar

parte en los procedimientos sobre marcas, se traban los mecanismos de registro y demás procedimientos administrativos y judiciales; es preciso reconocer que los consumidores y las asociaciones de consumidores no pueden permitirse la promoción excesiva de litigios por cuestiones infundadas o insignificantes, por los gastos cada vez mayores que entraña cualquier clase de procedimientos judiciales o la representación en él.

Un criterio posible puede consistir que la ley aplicable, por regla general, permita a cualquier “parte interesada” promover procedimientos de oposición, infracción y anulación, y participar en ellos; correspondería entonces a la autoridad competente el apreciar en cada caso si determinado consumidor, grupo o asociación de consumidores, que pretende promover procedimientos o participar en ellos, constituye o no efectivamente una “parte interesada” a tales efectos. Se tomaría en consideración todos los elementos de juicio propios de cada caso particular, recordando que uno de los principales fines del sistema de marcas es proteger a los consumidores contra el engaño y la confusión en relación con el uso de marcas. Pero sólo se reconocería al consumidor la calidad de “parte interesada” cuando pudiera acreditar un interés legítimo, directo e inmediato, por ejemplo, un perjuicio inminente o ya sufrido

Se consideran consumidores, las personas físicas o jurídica, sin embargo, la tutela jurídica se circunscribe a dichas personas cuando se encuentren ubicadas en el final del circuito económico, es decir aquellos que son destinatarios finales, lo que excluye al industrial o revendedor o quien participe en el circuito económico sin que su finalidad sea la destrucción o inutilización inmediata de la cosa.

El consumidor actual es mucho más racional. Tiene mucha experiencia y pocas cosas le impresionan. Además, en muchos países se está viviendo una crisis jamás conocida, especialmente en Latinoamérica en la que su protagonismo económico en el ámbito mundial, ha cambiado al irrumpir en el Mercado Global, nuevos protagonistas. El

llamado Estado del Bienestar, es insostenible. Aumenta el gasto y los salarios ya casi no suben. La Economía crece poco y la inflación se acrecienta

Cuando el derecho se ocupa del consumo, lo hace desde un momento historiográfico preciso: la modernidad y la revolución industrial. Si bien siempre existió el consumo, es recién desde la revolución industrial que adquiere relevancia y que obliga a pensar en él. La introducción de la máquina permite la producción masiva y en serie, y ese aumento de la cantidad de productos exige ubicarlos en el mercado; es decir, que mayor cantidad de personas accedan a ellos, lo que trae aparejado la extensión del tráfico comercial hacia fuera de las fronteras de los países productores. La publicidad pasa a ser una herramienta importante porque con ella se incita a comprar y la sociedad comienza a mostrar la propensión al consumo. La formación de la sociedad de consumo, se vio acompañado y favorecido por el cambio industrial y tecnológico provocado por el maquinismo, la producción en masa, las nuevas tecnologías, la avalancha de bienes y servicios ofrecidos al mercado. Por otro lado, la despersonalización de las relaciones económicas y jurídicas del mercado, la publicidad, el marketing, los nuevos sistemas de promoción y ventas, que llevan a nuevas formas de contacto social y jurídico entre empresarios y consumidores, y más recientemente la informatización de los sistemas y técnicas de promoción, distribución, comercialización y ventas por internet, produjeron una visión distinta de las técnicas empresariales.

En el campo jurídico, el contrato ya no es más la consecuencia de la libre voluntad de las partes en el marco de la igualdad jurídica; aparecen los contratos de adhesión, con las cláusulas predispuestas en las que el empresario impone las condiciones y a las que el consumidor debe someterse si pretende tener acceso al producto. Esta desigualdad jurídica, no es sólo consecuencia de la económica, sino que encuentra sustento además en la falta de información acerca de los productos y de los derechos que le asisten a quien se ve constreñido a contratar para conseguir el producto que necesita.

La ley también exige que se trate de un contrato oneroso, mientras que la protección se aplica al ámbito de las relaciones con los productores de bienes o servicios con la finalidad de satisfacción de necesidades domésticas o familiares, presuponiendo la situación, porque sin la participación del consumidor en el mercado, deviene ilusorio referirse a los otros derechos. Es al Estado a quien corresponde gestionar que todas las personas puedan estar incluidas en el circuito económico, garantizándoles:

- 1) La libertad de elección: basada en precios justos y variedad de productos y servicios. Para ello deben descalificarse los monopolios que imponen determinados productos a los precios fijados unilateralmente, de manera que el usuario o consumidor no tiene opción. Esto se da comúnmente, con los servicios eléctricos o telefónicos, cuando una sola empresa maneja el mercado.
- 2) La no-discriminación o arbitrariedad, permitiendo a la población la misma calidad en los productos, sin distinción de condiciones sociales o económicas. Se evita así la distinción entre alimentos para ricos y alimentos para pobres, estos últimos de menor calidad o con defectos.
- 3) Acceso digno y equitativo: evitando la subordinación e indefensión ante las quejas y reclamos. Comúnmente, ante una queja o un reclamo, el consumidor es tratado como si se le estuviera haciendo un favor, poniendo en el proveedor la decisión acerca de la procedencia del reclamo o reparación, los tiempos en los que se efectuará, etc., cuando en realidad está ejerciendo el derecho que le asiste en la relación contractual en la que ya cumplió su prestación, a diferencia del proveedor que la cumplió con deficiencias o defectos.
- 4) El derecho a la educación para el consumo: sólo el efectivo conocimiento de los derechos hace posible la tutela de los demás. Si no conocemos, si no estamos informados de la posibilidad de reclamar, de conocer las diferentes aristas de la publicidad, de pedir la información necesaria en cada caso, de controlar la calidad y demás condiciones de los productos y servicios, de nada sirven las normas que

protegen al consumidor.

Consagrar el derecho a la educación del consumidor y dispone que debe estimularse la formulación de programas generales de educación e información, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del pueblo del que se trate y la atención de los sectores de más bajos recursos y de menor capacitación. Estos programas deben contener aspectos referidos a la salud, nutrición, prevención de enfermedades transmisibles por alimentos, adulteración de los alimentos, peligro de los productos, necesidad de su rotulado, formas de obtener compensación, información sobre pesas y medidas, precios, etc. Para hacer efectivos estos programas, se debe acudir a medios masivos de comunicación y corresponde en primer lugar a los empresarios, sin perjuicio de la tarea que le cabe al Estado a través de la enseñanza primaria y media.

La justicia, los consumidores deben contar con medios de solución de conflictos más expeditivos y rápidos, en los que no sea necesario el cumplimiento de recaudos dado el carácter de los reclamos impediría la mayoría de las veces el acceso a una solución. Para ello debe acudirse a la implementación de los medios que hagan posible una rápida y efectiva conclusión de los conflictos, para lo cual las autoridades gubernamentales deben arbitrar los medios específicos de prevención y solución, procurando el acceso igualitario a todos los consumidores.

En lo que a servicios se refiere los consumidores tienen derecho y pueden acudir a las Superintendencias Sectoriales amparados en la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) de 28 de Octubre de 1994, en su Art. 10 h) la cual faculta a los Superintendentes sectoriales a "Conocer y procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios (consumidores) las empresas y entidades reguladas y los órganos competentes del Estado, con relación a las actividades bajo jurisdicción del SIRESE". y en el Art. 17º (prácticas abusivas) Queda prohibido a las empresas o entidades sujetas a regulación bajo la presente ley, realizar prácticas abusivas que

tuvieran el propósito o efecto de perjudicar a sus competidores, clientes y usuarios, conduciendo a situaciones anticompetitivas en la concurrencia de uno o más mercados"



CAPITULO XII

GLOBALIZACIÓN Y LIBRE COMPETENCIA

12.1. LA GLOBALIZACIÓN.

La economía de la era de la globalización impone el conocimiento de los derechos particulares dentro de los que están la protección de las marcas y símbolos que representan los productos que atraen al consumidor y contribuyen al comercio dentro de los esquemas de una competencia leal, ya que el libre movimiento de mercancías, de bienes y servicios es el fundamento del nuevo orden, y la propiedad intelectual es y será el insumo básico para el crecimiento de las economías de los pueblos que la respeten.

Es por ello por lo que debemos conocer los derechos que tenemos no sólo en Bolivia sino en cualquier otro país donde decidamos comercializar nuestros productos.

El nuevo orden ha traído consigo los instrumentos legales que servirán de soporte para igualar los derechos en el ámbito internacional, los cuales deben estar vigentes en todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C).

Los mismos permitirán nuestra participación en el comercio internacional bajo el respeto a los derechos intelectuales. Estos instrumentos son: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPPS por su nombre en inglés), el Convenio de París; los acuerdos bilaterales o regionales, y las leyes nacionales actualizadas.

En todos ellos podemos encontrar elementos básicos que nos permiten penetrar con nuestros productos en los mercados extranjeros y viceversa, proyectando nuestra calidad, nuestro prestigio y ampliando nuestros mercados y por lo tanto nuestra clientela.

El nuevo orden impone el libre movimiento de bienes y servicios y la identificación de dichos bienes y servicios se manifiesta a través de las marcas de fábrica o de comercio. Para ello se debe preservar derechos no sólo en el País de origen sino más allá, en aquellos otros lugares donde se comercializa, por lo que cada vez más se impone que protejamos los símbolos que identifican nuestros productos fuera de nuestras fronteras para poder con ella penetrar en nuevos mercados, ya sea como inversión extranjera directa, fabricando el producto, ya como simple comerciante de los mismos.

El proceso de internacionalización del comercio es sinónimo de la internacionalización de la propiedad industrial, entendida ésta como marcas de fabricas, patentes, diseños y dibujos industriales, derechos de autor, entre otras, todo lo cual implica un esfuerzo y aplicación del conocimiento que la misma protege, lo que se ha convertido en el recurso fundamental de la economía por lo que cada vez más se defiende en el ámbito institucional. De no ser así los esfuerzos e inversiones que los mismos conllevan se verían frustrados por las falsificaciones y violaciones que tienden a desplazar a los productos originales del mercado por la reducción del precio a que se ofrecen, pero que al ser significativamente inferiores en calidad, desacreditan al producto original y desestimulan la creatividad de los productores.

En Bolivia el instrumento internacional vigente y de aplicación preferente para la aplicación y ejercicio de los derechos de Propiedad Industrial es la de la Decisión 486

de la Comunidad Andina de Naciones. Además de la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918, dicha Decisión nos permite la oportunidad de registrar nuestras marcas de fábrica en países del área Andina. Es decir, tal como se han registrado en el país de origen, siempre y cuando se respeten los derechos de los terceros; no infrinja el orden público ni la moral del Estado, y dicha marca sea lo suficientemente distintiva.

Esto es importante ya que el cúmulo de registros en diferentes países y desde luego la comercialización de los productos que ellos representan, manteniendo calidad, precios, competitividad y una promoción adecuada, es lo que hace que una marca nacional ascienda a una marca internacional de renombre. Son escalafones que debe recorrer la marca para alcanzar la fama y ocupar lugares preferentes en el mercado y por lo tanto en el público consumidor.

Desde luego, siempre habrá que observar las disposiciones legales internas de cada país, ya cada uno tiene sus disposiciones concretas sobre propiedad intelectual. No obstante, a partir del año 2000 todos los países miembros de la O.M.C. tendrán que adaptar dichas disposiciones a las directrices trazadas por este organismo internacional. Que fueron recogidas por la Decisión 486 de la C.A.N. instrumento que garantiza la protección y respeto de los derechos de propiedad Industrial para confirmar que, "la protección de la propiedad industrial ha sido considerada tradicionalmente una exigencia internacional de seguridad jurídica". Y la seguridad jurídica es lo que buscan los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

Esa protección jurídica es la que establece la legislación sobre el tema con carácter obligatorio para los Estados, imponiéndoles adoptar en sus legislaciones a partir del año 2000, disposiciones tales como, el trato nacional o el trato de la nación más favorecida.

12.1. PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado en su art. 7 inc e), reconoce como derechos fundamentales de toda persona física o jurídica, el derecho a trabajar y dedicarse al comercio, la industria y a cualquier actividad lícita“ y además a asociarse para fines lícitos, dando legalidad a las actividades económicas que en forma conjunta y bajo la cobertura jurídica se configura aquella organización de capital, trabajo y tecnología destinada a la producción de bienes y servicios, que se llama Empresa. Si bien en Bolivia no tenemos de manera expresa y directa en la Constitución Política del Estado un régimen específico sobre la empresa, sin embargo, la actividad empresarial de toda clase de personas reunidas y asociadas para el ejercicio del comercio, la industria y toda otra actividad lícita está reconocida como derecho fundamental amparado por la Constitución y las Leyes.

Sería incompleto lo anterior si no nos referimos a la protección de la propiedad privada que forma parte de los derechos fundamentales de las personas, de acuerdo con el Art. 7 inc. i) de nuestra Constitución. Con singular énfasis en el Art. 22, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo, pudiéndose realizar todos los negocios jurídicos que la ley permite, es decir que no habrá ninguna autoridad, ni privada ni pública que pueda prohibir, limitar o entorpecer la adquisición o la disposición de bienes, siempre y cuando cumpla con la función social al que ley hace referencia.

Estos principios que se han originado en las revoluciones burguesas de los siglos precedentes, ha evolucionado a través de la historia desde una concepción como derecho subjetivo hasta la actual concepción institucional o funcional; ello es así porque el libre comercio es un principio disponible por los poderes públicos en beneficio de otros bienes jurídicamente protegidos; por ello, las intervenciones de los poderes públicos que restringen la libertad de empresa deben someterse a control constitucional.

Una de esas concretas libertades es la libertad de competencia. Los poderes públicos, en orden a garantizar esta concreta libertad, y mediante la legislación antitrust, establecen un sistema de autorización de aquellas prácticas restrictivas que pueden beneficiar otros bienes jurídicamente protegidos. En otros casos, los acuerdos restrictivos que tienen su origen en leyes o reglamentos se excluyen de la prohibición general de los acuerdos restrictivos de la competencia.

Por último, se debe comprobar que las disposiciones legales en cuestión imponen, refuerzan o favorecen la conclusión de acuerdos, recomendaciones o prácticas restrictivas de la competencia y dichos acuerdos deben derivar necesariamente de una Ley o Reglamento de aplicación.

Objetivo General

Establecer una Zona de Libre Comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de comercio e inversión.

Objetivos Específicos.

- Estimular la expansión y diversificación comercial.
- Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios.
- Promover condiciones de competencia leal en el comercio.
- Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.
- Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual.
- Establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del Tratado.
- Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, su

administración conjunta y solución de controversias.

- Acceso a Mercados.
- Trato no discriminatorio y prohibición de elevar el arancel vigente y adoptar nuevos aranceles.
- Eliminación efectiva de barreras no arancelarias, con excepción de bienes usados, petróleo y prolíferos, y las necesarias para la protección de la salud y seguridad nacional.
- Devolución de aranceles, permitiendo la utilización de insumos de terceros en bienes de exportación.
- Eliminación de derechos de trámite aduanero para el año 2005.
- Reconocimiento de productos distintivos como el tequila y el mezcal.
- Eliminación progresiva de aranceles aplicable a bienes originarios; bienes cuyos materiales o insumos cumplan con una transformación sustancial con base en el cambio arancelario o cumplan con el requisito de contenido regional.
- Exigencia de un certificado de origen llenado y firmado por el exportador o productor del bien.
- Verificación del cumplimiento del origen y aplicación de sanciones, en su caso, por autoridad competente
- Sector Industria y Normas Técnicas.
- Establecimiento de disciplinas para la elaboración y aplicación de normas técnicas y evaluación del riesgo sobre bienes y servicios basadas en trato nacional y no discriminatorio; garantizando la protección a la salud humana, animal y vegetal, y la conservación del medio ambiente.
- Prohibición de su utilización como medios proteccionistas.
- Existencia de compatibilidad con los compromisos pactados a nivel Internacional.
- Existencia de medidas necesarias para evitar la exportación de desechos y sustancias peligrosas por terceros países.
- Propiedad Intelectual.
- Protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual a través de la no-constitución de obstáculos al libre comercio de mercancías legítimas; protección amplia; trato no discriminatorio y trato de nación más favorecida.

- Protección a los derechos de marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, sectores industriales, patentes diseños industriales, modelos de utilidad, derechos de autor y conexos, señales de satélite e información confidencial, entre otros Inversión.
- Bajo los principios de trato no discriminatorio, nación más favorecida, libertad de transferencias e indemnización en caso de expropiación, prevención de la doble tributación fiscal.



CAPITULO XIII

PROYECTO DE LEY

Presentación del Proyecto de Ley Denominado, Ley de Necesidad de Tratamiento Legislativo para promulgar como Ley de la Republica el Código de Propiedad Industrial.

13.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección a los derechos de la Propiedad Intelectual, constituye un deber del Estado para promover, incentivar y alentar la actividad creativa, científica y tecnológica y lograr u mayor desarrollo en distintos campos de la tecnología, generando beneficio económico y un crecimiento sostenible.

La urgente protección de los derechos inmateriales de las personas e instituciones, teniendo en cuenta los procesos de integración en los cuales el Estado está obligado a sujetarse y a las normas vinculantes del nuevo sistema multilateral de comercio, por el vertiginoso avance de la ciencia, tecnología y la comunicación.

Es deber del Estado otorgar la seguridad jurídica fundamental para mejorar la vida y desarrollo integral de los bolivianos insertando a Bolivia en el proceso vertiginoso del avance de la ciencia, tecnología, desarrollo cultural y económico lo que redundará en beneficios para sus ciudadanos.

13.2. OBJETO DE LA PROPUESTA

Concientizar a los Honorables diputados sobre la urgente necesidad de proceder al tratamiento legislativo para promulgar como Ley de la República, el Anteproyecto de Código de Propiedad Intelectual, radicado en la Comisión de Constitución de la H. Cámara de Diputados desde Noviembre de 2000.

13.3. FUNDAMENTO PARA LA PROPUESTA

Que en noviembre del año 2000 el Anteproyecto de Ley, Código de Propiedad Intelectual, fue elevado al Honorable Congreso Nacional para que proceda de acuerdo al tratamiento legislativo para promulgar como Ley de la Republica el ordenamiento sistematizado de protección y defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

ARTICULO UNICO

Dispóngase el tratamiento legislativo para promulgar como Ley de la Republica el ordenamiento sistematizado de protección y defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual denominado Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual.

13.4. DESCRIPCIONES DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO.

El anteproyecto del Código de Propiedad Intelectual ha sido elaborado por una Comisión Redactora presidida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, personal profesional técnico del Ministerio y por cinco consultores nacionales responsables en su especialidad de los Libros que contiene el Código.

Su redacción ha estado guiada por los Convenios Internacionales referidos a esta materia de los que nuestro país es parte y por disposiciones legales de orden interno, pretendiendo una complementariedad y armonización normativa.

Por otra parte, esta propuesta normativa se sujeta a los principios de Técnica Normativa dispuestos por el Decreto Supremo N° 25350 de 08 Abril de 1999, en el que se establece que “conforme al Artículo 29 de la Constitución política del Estado, se reservará el título de Código a la agrupación ordenada y temática de normas referidas a una misma materia cuya importancia jurídica o social o su larga extensión permita su regulación unificada y con vocación exhaustiva”, por lo que este anteproyecto pretende lograr un cuerpo legal ordenado, claro, coherente uniforme y sistemáticamente fundado, cualidades necesarias para facilitar su aplicación.

Por otra parte, al se un Código adquiere, por si mismo, la suficiencia instrumental para su plena validez y aplicación, por las normas sustantivas y adjetivos incluidas, pues la práctica nos muestra que las deficiencias de técnica normativa han generado “leyes marco” inaplicables por la falta de reglamentación, o cuya inobservancia ha sido planteada ya a partir de la misma, al dictarse reglamentos que contravienen el espíritu mismo de la norma principal.

La sensibilidad y técnica de tema exige por otra parte que la norma sea lo más clara y didáctica posible para que su introducción y conocimientos por parte de quienes deberán aplicarla sea fácil.

Este anteproyecto contiene cinco libros, cada uno de ellos dividido en Títulos, Capítulos, Secciones y Artículos:

Libro Primero, Derechos de Autor y Derechos Conexos

Libro Segundo, Propiedad Industrial

Libro Tercero, Esquema de Trazado y de Circuitos Integrados

Libro Cuarto, Protección de las Obtenciones Vegetales

Libro Quinto, Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Anexo No 1, Glosario de Términos de Propiedad Intelectual y Definiciones aplicables.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consiente de la importancia de los derechos humanos, las políticas culturales, el desarrollo comercial y económico, la diversidad biológica y el medio ambiente, alimentación, agricultura, la innovación y reglamentación biotecnológica, para preservar la gestión, el uso sostenible y la distribución equitativa de beneficios respecto de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales relacionados a diferentes aspectos y ámbitos, identificó cuestiones que cada vez más tienen una gran relevancia económica y social en el contexto nacional e internacional.

Recomienda por ello trabajar en coordinación permanente con las autoridades del sector público, privado y representantes de la población indígenas y campesinas para despertar el interés y generar conciencia de la importancia de preservar y conservar los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales relacionados con la propiedad intelectual, en las comunidades indígenas y campesinas, se unan esfuerzos; continuemos el trabajo iniciado sobre éste tema en el país y coadyuremos a avanzar en la identificación clara y precisa de las necesidades sociales de nuestra sociedad

La recomendación de la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código de Propiedad Intelectual en este sentido y teniendo en cuenta la necesidad de establecer los derechos colectivos, de naturaleza jurídica diferente hasta lo ahora conocido, su

tratamiento, distribución, titularidad, beneficios y otros, propone realizar una norma especial o Sui Géneris que comprenda aspectos relacionados a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folklore, con relación a los sistemas de propiedad intelectual establecidos en el Anteproyecto de Código de Propiedad Intelectual.

Por otra parte, la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código de Propiedad Intelectual consiente de la tecnificación y especialización de la materia contenida en el texto, ha cumplido la misión encomendada y coordinado con el sector público y privado, recogió las sugerencias y recomendaciones de los diferentes sectores, por lo que corresponde luego de su presentación oficial, derivar al H. congreso Nacional para su tratamiento legislativo como ley de la República.

La Comisión sugiere que, previa la aprobación de la Resolución Congresal, el Código de Propiedad Intelectual sea aprobado a libro cerrado como procedimiento dirigido a garantizar la técnica y especialización de su contenido legal con las normas sustantivas y adjetivas.

Se considera, que el Anteproyecto de Código que se presenta, constituye el instrumento jurídico en Bolivia debe adoptar para la protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta los desafíos que tiene el Estado en mejora la vida de los bolivianos y las perspectivas de crecimiento económico y social para las nuevas generaciones del siglo XXI que constituyen esperanza del futuro.

CONCLUSIONES

El resumen de las Temáticas expuestas en el presente trabajo realizado luego de una investigación de las necesidades jurídicas las resumimos en:

La necesidad de implementar una Ley para de Propiedad Intelectual, que esté a cargo de la protección de las Marcas y Derechos de Propiedad Industrial.

Las autoridades gubernamentales, y el país en general no prestan la importancia debida a la Ley de propiedad Industrial que ha sido tratada en el Parlamento y que ha sido echada al olvido por los gobernantes.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros.

La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos, nuestra legislación no regula adecuadamente la protección de una marca, por podemos observar a simple vista la piratería en las calles de una infinidad de productos.

La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca, el consumidor por los bajos recursos económicos en Bolivia, fomenta estas usurpaciones consumiendo y

adquiriendo productos y servicios de dudosa calidad, que van en desmedro del titular de la marca, el propio consumidor y el Estado

El Derecho de Marcas no concede un valor jurídico específico y directo a la función tratada. Es así que el consumidor que adquiere un bien y lo compara frente a otro adquirido anteriormente, no tendrá oportunidad de accionar contra aquel que ofreció el producto de menor calidad.

La confianza que manifieste el adquirente de una marca se base en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad, y que él, sobre la base de las experiencias hasta entonces habidas y de la publicidad, puede esperar que tales mercaderías conservaran la calidad y bondad, o que las habrán superado.

Con la apropiación ilegal de derechos intangibles por parte de terceros, se atenta contra el principio de exclusividad de la protección de bienes jurídicos. No pueden existir más restricciones de derechos que se deriven de la exigencia del mantenimiento de un orden social regido por los principios de libertad, justicia, igualdad.

La explotación o la utilización con fines comerciales de los objetos protegidos por el derecho de la propiedad industrial registrada (marcas, patentes, etc.), sin obtener previamente la autorización del titular del derecho de exclusividad, constituye siempre un acto ilícito que puede tener únicamente trascendencia de una infracción jurídica de carácter civil o constituir un verdadero delito.

En el comercio informal podemos observar que la piratería, la competencia desleal, la usurpación de marcas, son comercializadas abiertamente sin un control adecuado por

parte del Estado, en vista de que no hay una ley propia que controle adecuadamente estos delitos que atenta contra los consumidores el titular de la marca y contra el propio Estado.

Por último, se debe comprobar que las disposiciones legales en cuestión imponen, refuerzan o favorecen la conclusión de acuerdos, recomendaciones o prácticas restrictivas de la competencia y dichos acuerdos deben derivar necesariamente de una Ley o Reglamento de aplicación.



RECOMENDACIONES

- Es importante que el Poder Legislativo haga una revisión exhaustiva y proceda a la inmediata aprobación del anteproyecto del Código de Propiedad Intelectual, presentada en noviembre de 2000, que constituye el primer intento de legislar en nuestro país sobre la materia, de manera sistemática, integral y completa, adoptando una normativa que regule cada uno de los aspectos que ella comprende.
- Existe una gran dispersión de disposiciones legales, que conllevan como consecuencia la dificultad de su aplicación, por lo que adoptar un solo cuerpo normativo completo, que recoja todos los aspectos necesarios para regular este tema, constituye un importante avance que garantiza y facilita el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de quienes se acogen a su protección, pues se contribuirá, sin lugar a dudas, a facilitar el trabajo de quienes cumplen funciones en la administración de justicia tanto en el ámbito administrativo, y sobre todo, de quienes tienen la obligación y responsabilidad de garantizar y hacer efectiva esta protección, los jueces creando jurisprudencia nacional a la propiedad industrial.
- El ordenamiento jurídico debe establecer normas relativas a la competencia ilícita que se configuran como delito de carácter continuo o sea aquellos cuya consumación no se agota en un instante, sino que se prolongan sin interrupción en el tiempo, y perjudica directamente a otro comerciante, la prohibición de competir puede fundarse en un contrato o en la Ley.
- El consumidor puede ser engañado en varios sentidos y hay diversas formas de engaño; así las leyes de propiedad industrial son instrumentos que sirven contra algunas de esas formas de engaño, de este modo ayuda al consumidor a elegir, entre los innumerables productos y servicios, aquéllos que desea y que le inspiran confianza, en lugar de los que no quiere ni le merecen esa confianza.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERTONE, LUIS EDUARDO.
DERECHO DE MARCAS
2. BREUER MORENO, PEDRO C.
TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO.
BUENOS AIRES ARGENTINA, EDITORIAL ROBIS, 2º EDICIÓN, PUBLICADA
1946
3. CABANELLAS GUILLERMO,
DERECHO DE MARCAS.
TOMO I EDITORIAL HELIASTA S.R.L. 365 PAG., ARGENTINA 1981.
OCTUBRE 1989.
4. CAGNONI JOSE ANIBAL; LABON CUÑARRO; MIGUEL ORDOQUI GUSTAVO;
ARRIGHI, JEAN MICHEL;
FUNDACIÓN DE CULTURA UNIVERSITARIA
PRIMERA EDICIÓN MAYO 1988, 25 DE MAYO 568 MONTEVIDEO
URUGUAY.
5. CORNEJO GUERRERO; CARLOS,
DERECHO DE MARCAS,
EDITORIAL CUZCO S.A. EDITORES, FECHA DE PUB: 1992
6. CORREA CARLOS MANUEL; ARACAMA ZORRAQUIN, ERNESTO.
DERECHO DE MARCAS.
EDITORIAL CIUDAD ARGENTINA, BUENOS AIRES. FECHA DE
PUBLICACIÓN 1999
7. FERNÁNDEZ DE BRIX WILFREDO.
ANÁLISIS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN MARCARIA DEL PARAGUAY.

EDITORIAL ESPAÑA, CIUDAD ASUNCIÓN DEL PARAGUAY, SEGUNDA EDICIÓN, FECHA DE PUBLICACIÓN 2000, 361 PAG.

8. JEAN – NOEL KAPFERER,
LA MARCA, CAPITAL DE LA EMPRESA
9. NAVA NEGRETE, JUSTO; RENGEL MEDINA, DAVID.
DERECHO DE MARCAS
Editorial Porrea S.A., MÉXICO, FECHA DE PUB, 1985 637 Página.
10. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, (OMPI).
COMPILACIÓN LEGISLATIVA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Noviembre 1996 Perú.
11. OTAMENDI JORGE.
DERECHO DE MARCAS.
3ra EDICIÓN, BUENOS AIRES ARGENTINA, EDITORIAL PERROT,
PUBLICADO, EL 2 DE FEBRERO DE 1999. Argentina 1985.
12. RAMIRO MORENO BALDIVIESO.
TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DERECHOS RESERVADOS.
13. WITTENZELLERNER, URSULA, ARACANA ZORRAQUIN, ERNESTO.
DERECHOS DE MARCAS EN LA ARGENTINA.
EDITORIAL ABELEDO – PERROT, BUENOS AIRES ARGENTINA,
PUBLICADO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1989. 287 PAG
14. ZECCHERINO DANIEL R., MITELMANN CARLOS O.
MARCAS Y PATENTES EN EL GATT,

Editorial Abeledo Perrot, República Argentina. 1967. EDITORIAL ABELEDO PERROT, BUENOS AIRES ARGENTINA, FECHA DE PUBLICACIÓN 6 DE JULIO DE 1997 267 PAG.

15. DECISION 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.

