

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS



TESIS DE GRADO
IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE FONDO
PARA PATENTES DE INVENCIÓN EN EL SERVICIO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho

POSTULANTE: MARIETA PINTO ROCA

TUTOR : Dr. E. ALBERTO LUNA YAÑEZ

La Paz – Bolivia
2008

DEDICATORIA

A mis amados compañeros, futuros colegas y Catedráticos

**“Quienes buscamos el conocimiento vemos la vida como experimentación. No como deber ni como destino ni falsedad. Por eso la he sentido cada vez más real, deseable y misteriosa”-
Friedrich Nietzsche.**



AGRADECIMIENTOS

A mis hijos Alejandra y Carlos

A mi Esposo Peter

A mi mamá Leny

A mis hermanos

Por todo el apoyo recibido, el cariño y ánimo constante que me han prodigado durante toda mi carrera.

INDICE
IMPLEMENTACION DEL ANALISIS DE FONDO PARA PATENTES
DE INVENCION EN EL SEVICIO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

INTRODUCCION	Pág. 1
Capitulo 1 Problematicación del Trabajo	Pág. 7
1.1 Identificación del problema	Pág. 8
1.2 Problematicación de la tesis	Pág. 8
1.3 Alcances de la investigación	Pág. 8
1.3.1 Delimitación Temática	
1.3.2 Delimitación Espacial	
1.3.3 delimitación Temporal	
1.4 Fundamentación e Importancia de la Tesis	Pág. 11
1.5 Objetivos	Pág. 11
1.5.1 Objetivos Generales	Pág. 11
1.5.2 Objetivos específicos	Pág. 12
1.6 Hipótesis	Pág. 12
1.7 Variables	Pág. 12
1.8 Operacionalización de la Hipótesis	Pág. 13
1.9 Métodos a utilizar en la Tesis.	Pág. 14
1.10 Técnicas	Pág. 15
Capitulo 2 Marco Histórico	Pág. 16
2.1 Propiedad Intelectual en Bolivia	Pág. 17
2.2 Evolución normativa	Pág. 19
Capitulo 3 Marco Teórico – Jurídico	Pág. 20
3.1 La Propiedad	Pág. 21
3.2 La Propiedad Intelectual.	Pág. 23
3.3 División de la Propiedad Intelectual	Pág. 25
3.4 Derechos de Autor	Pág. 26
3.4.1 Autor	
3.4.2 Autoría Natural	
3.4.3 Autoría Jurídica	
3.5 La Obra	Pág. 28
3.5.1 Concepto de Obra	
3.5.2 La protección jurídica de la Obra	
3.5.4 La duración del Derecho de Autor.	
3.5.5 La titularidad y el ejercicio del Derecho de Autor.	
3.3.6 Derechos Conexos	Pág. 32
3.6.1. La protección jurídica de los Derechos Conexos	
Capitulo 4 Propiedad Industrial –	
Diferentes figuras de la Propiedad Industrial	Pág. 33
4.1. Introducción	Pág. 34
4.2 La protección a soluciones técnicas: La Patente.	Pág. 35
Capitulo 5 La Patente	Pág. 37
5.1 Importancia	Pág. 38

5.2 ¿Qué es la Patente?	Pág. 39
5.3 Doctrinas que fundamentan el régimen de Patentes:	Pág. 40
5.3.1 Doctrina Principista	
5.3.2 Doctrina Utilitarista	
5.4 Características de la Patente	Pág. 44
5.4.1 Qué se puede patentar	
5.4.2 Excepciones a la patentabilidad	
5.5 De los requisitos para la presentación de la solicitud de patente	Pág. 52
5.6 Las Reivindicaciones de la Patente	Pág. 53
5.6.1 Clases de reivindicaciones	
5.7 Anexos de la Patente de Invención	Pág. 54
5.8 Reivindicación de registro anterior efectuado en otro país	Pág. 55
5.8.1 "Método para la fabricación de un jabón con rayas"	
5.9 Derechos y obligaciones que confiere la patente de invención	Pág. 58
5.9.1 De los Derechos	
5.9.2 Obligaciones	
Capítulo 6 Marco Jurídico – Legal	Pág. 60
6.1 Definición de la Patente en Bolivia	Pág. 61
6.2 Doctrina comparada	Pág. 62
Capítulo 7 Marco Institucional	Pág. 64
7.1 El SENAPI	Pág. 67
7.1.1 Principales áreas de gestión	
7.1.2 Atribuciones	
7.1.3 Estructura orgánica	
7.1.4 Sistema de desconcentración	
7.1.5 Sistema informático	
7.1.6 Régimen económico	
7.1.7 Régimen administrativo	
7.1.8 Sistema normativo	
Capítulo 8 Tramitación de la solicitud De Patente de Invención en Bolivia	Pág. 72
8.1 Primera parte	Pág. 73
8.2 Segunda parte	Pág. 74
Capítulo 9 Análisis de fondo de la Patente de Invención	Pág. 75
9.1 Ley de Privilegios Industriales – Ley de 12 de diciembre de 1916	Pág. 76
9.2 Acuerdo de Cartagena – Decisión 486	Pág. 83
9.3 Clasificación Internacional de Patentes	Pág. 93
9.3.1 Estructura general del Clasificador Internacional de Patentes	
9.4 Desarrollo de bases de datos en tecnología Patentada en base al arreglo de Estrasburgo	Pág. 96
Capítulo 10 Derecho Comparado	Pág. 99
10.1 Derecho comparado	Pág. 100
10.1.1 Legislación española	
10.1.2 Ley de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos	
Capítulo 11 El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes	

(PCT) y servicios de la OMPI de Información	
En Materia de Patentes para países en desarrollo (WPIS).	Pág. 107
11.1 Introducción	Pág. 108
11.2 ¿Qué es el PCT?	Pág. 110
11.2.1 Etapas	
11.2.2 Principales objetivos	
11.3 Servicios de la O.M.P.I de Información en Materia de Patentes para países en desarrollo (WPIS)	Pág. 115
Capítulo 12 Parte Práctica	
Comprobación de la Hipótesis	Pág. 118
12.1 Recolección de datos e información sobre solicitudes de patentes gestión 2005	Pág. 119
12.2 Recolección de datos de cuestionario Planteado para la Sección de Propiedad Industrial	Pág. 120
12.3 Entrevista con la Asociación de Inventores de Bolivia	Pág. 126
12.4 Análisis de la resolución emitida por el SENAPI	Pág. 133
Capítulo 13 Verificación de la Hipótesis	Pág. 136
13.1 Verificación	Pág. 137
Capítulo 14 Conclusiones y Recomendaciones	Pág. 139
14.1 Conclusiones	Pág. 140
14.2 Recomendaciones	Pág. 142
Capítulo 15 Propuesta	Pág. 143
15.1 Proyecto de Ley de Adhesión al PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes)	Pág. 144

GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE FONDO PARA PATENTES DE INVENCIÓN EN EL SERVICIO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INTRODUCCIÓN

El tema de registro de patentes en nuestro medio, ha adquirido fuerza en los últimos años. Se podría establecer que las cuestiones que emergen de él han venido a ser redescubiertas, menester de la globalización económica mundial, la apertura de nuevos mercados, el acortamiento de distancias gracias al uso del Internet y la modificación de las legislaciones sobre este tema.

En círculos intelectuales se habla de que el crecimiento económico de un país esta necesariamente sujeto al fortalecimiento de leyes que protejan la propiedad intelectual; en conjunto con la posibilidad de apertura a las comunicaciones y el uso de mercados virtuales donde las pequeñas y medianas industrias podrán ofrecer sus productos a lugares que en otros tiempos que a causa de la distancia, no se podía concebir.

Es más, podemos afirmar que Bolivia, de manera gradual llegará a consolidar una apertura de mercados para lograr con éxito su integración dentro de la región, en un afán de crecimiento más sostenible.

Figurémonos un ejemplo clásico: El sujeto de a pie, el miembro del Estado, en un afán de contribuir económicamente a su país y beneficiarse a sí mismo, tiene una idea. Una vez que la idea ha sido plasmada en la dimensión física, el sujeto que en ese momento se lo conoce como **inventor**, se encuentra en la posibilidad de explotarla. Sin embargo, el tema de proteger su idea, pasa a un segundo plano. Es ahí donde el **invento** se encuentra en un estado de vulneración donde terceros pueden explotar ese invento, privando al inventor de la posibilidad de gozar del fruto de sus esfuerzos particulares.

El Derecho como ciencia, responde a las necesidades del hombre en sociedad, creando una rama especializada, denominada Propiedad Intelectual, área específica que se dedica a la protección de las ideas, definición que encontramos muy sencilla pero que abarca moderadamente todos los conceptos que queremos integrar en el presente Trabajo de Grado

El Estado a través del órgano especializado, vela esa iniciativa privada, siendo su obligación fomentar la divulgación de las ideas y su debida protección; por consiguiente la norma específica está destinada al beneficio del intelecto humano.

Destacamos que el anteproyecto del Código de Propiedad Intelectual, presentado en el Congreso para su deliberación, data ya del año 2000 y sigue en los escritorios de nuestros legisladores; en franco desconocimiento de un tema de capital importancia, dando lugar a la proliferación del contereintig¹ y en una de sus facetas destacamos que abiertamente se vende en las calles de las urbes mas importantes del país, sin darse cuenta de que esta actividad es ilícita y que importa una grave afectación a la economía nacional.

“La necesidad de proteger estos derechos data ya desde el siglo pasado en los países industrializados tropezaron con diversas dificultades para lograr una efectiva protección de los derechos...”²

La cita anterior es elocuente. Se ha venido trabajando desde finales del siglo XIX para que la comunidad internacional pueda dotar de instrumentos para que las diferentes legislaciones puedan adecuarlos de acuerdo a sus necesidades. Contamos con una ley que data de 1918, y tenemos un Anteproyecto de Ley presentado ante el congreso el año 2000 y sin visos de que se sancione.

La situación económica de nuestro país –producto de aplicación del neoliberalismo- tiene una crisis económica dura; basta demostrar la actividad de los ropavejeros que importan ropa usada con aprobación de normas y donde familias y grupos de comerciantes

¹ Código de Propiedad Intelectual. “Anteproyecto Texto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2000

² Marco A. Martínez Pando. “Apuntes de Derechos Industrial” pag. 3

minoristas han poblado las avenidas de las ciudades de Bolivia afectando gravemente la industria textil. Nuestras autoridades han tratado de aminorar el consumo de tales, en un vano esfuerzo ya que la actividad es tan lucrativa, que no se ha podido erradicar por completo.

En este contexto, el autor de una idea que devenga a una actividad industrial en el rubro textil se encuentra en estado de indefensión, ya que no posee la seguridad de que su idea vaya a ser protegida, menos fomentada por un Estado que prefiere –ante la presión social– negociar con los importadores de ropa concediéndoles prórrogas para el sustento de numerosas familias.

La patente, estudiada minuciosamente por la rama del Derecho llamada Propiedad Industrial es un tema que necesita urgente atención. La industria nacional se halla estancada; preferimos los productos extranjeros, que provienen de un sistemático incremento del contrabando. Vemos mercados que mueven miles de dólares sin que éstos tengan un control fiscal; artefactos, vehículos, alimentos, en fin; todo lo que se pudiera imaginar una economía de libre mercado. Nos preguntamos: ¿Qué o quienes alientan esta actitud tan negativa que impide el arranque a un desarrollo de la patente industrial en nuestro país? La respuesta es clara: la inexistencia de normativa específica.

Según el Dr. Marco Martínez *“Hasta hace poco creíamos que el contrabando y la piratería de productos traería beneficios económicos inmediatos en el país. Lo que estamos descubriendo es que cada dólar que sale de nuestro país regresa convertido en un producto pirata que no tiene los elementos básicos de protección al consumidor.”*³

Se trata también de un tema de protección al consumidor, la supervivencia de nuestro país en el contexto comercial internacional.

Llama poderosamente la atención el pensamiento de Friedrich - Karl Beier en su disertación sobre: **"La importancia del Sistema de Patentes para el Progreso Técnico,**

³ Marco Martínez Pando. “Apuntes de Derecho Industrial” pag. 2

Económico y Social", donde llega a una conclusión que merece ser transcrita en su integridad: *“...que después de la introducción de la protección de patentes, la producción industrial de un país experimenta un claro aumento y que el nivel de desarrollo industrial de los países que poseen un sistema de patentes de larga data y en correcto funcionamiento es mayor que el de los países que no poseen una protección de patentes o que sólo aseguran un protección de patentes débil e imperfecta”*⁴

En la actualidad dado el aparente desconocimiento de los sectores productivos en cuanto a esta temática se ha consolidado como una situación pandémica. Podemos afirmar que en nuestro país, no existe una cultura establecida de respeto a lo que conocemos como derechos de autor. A manera de anécdota podemos mencionar el sonado caso en que el autor de un libro disparó a un “distribuidor minoritario” en plena vía pública, por vender copias de su obra intelectual. El hecho que bien puede pasar al olvido, es un llamado a la conciencia, un grito que sale del silencio y que merece ser escuchado por las autoridades y legisladores.

Aún más, que se disponga una real protección de las ideas dentro de la oficina competente, la cual debería contar con un instrumento apropiado y reglamento interno a fin de efectuar su labor, hasta alcanzar la excelencia.⁵

Es por eso que, la motivación del presente Trabajo de Grado se funda específicamente en el estudio del registro de patentes en el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (SENAPI); específicamente de la Oficina encargada de Patentes; en la cual se debería realizar un **Examen o Análisis de Fondo**⁶ a las solicitudes de registrabilidad de Patentes, para fortalecer un sistema débil e imperfecto; empero los mismos no se llevan a cabo, de acuerdo a la observación empírica que hemos realizado.

⁴ FRIEDRICH KARL-BEIER “Derechos Intelectuales” editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Bs. As. año 1986, página 23

⁵ Órgano dependiente del Ministerio de Producción y Microempresa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.

⁶ Para los fines del presente Trabajo de investigación, tomaremos los términos Examen o Análisis como términos que se refieren al mismo objeto. A pesar de que el término en uso es “examen” el término “análisis” es el más apropiado.

Teóricamente una apropiada protección y registro de una patente, a través del Examen de Fondo, debe realizarlo el SENAPI en colaboración con profesionales que deberán ser peritos concedores en diversas áreas del conocimiento humano; esto de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por la OMPI⁷, pero aquello no se lleva a cabo, y tal situación lleva a una patente débil.

Es responsabilidad del Estado dotar de instrumentos y sustento económico a las diversas instituciones que tiene relación directa con las personas, priorizando el hecho de que un adecuado servicio traducido en celeridad, responsabilidad y sobretodo seguridad, fomentará la participación activa de la colectividad, que sin duda impulsará a mediano plazo, la depauperada economía de nuestro país.

⁷ Es llamada la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo dependiente de la Organización de las naciones Unidas, encargada de administrar y legislar la propiedad intelectual a nivel mundial.

CAPITULO 1

PROBLEMATIZACION DEL

TRABAJO

CAPITULO 1

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

- a) Es la ignorancia y la escasa protección jurídica que el Estado da a la Propiedad Industrial, que impide una protección adecuada a la inventiva nacional, por ende el crecimiento tecnológico; además que permite la propagación del contrabando, la piratería intelectual en general, en desmedro de una economía Nacional.

- b) La inexistencia de un procedimiento jurídico debidamente reglamentado en el registro de Patentes, ocasionando de esta manera perjuicio a los interesados: tanto como inventor como la persona, que ha llevado a cabo la realización de un bien novedoso; así como el Estado, que debe proteger los intereses económicos que puedan surgir del uso, fomentando la iniciativa creativa de los actores de la sociedad.

- c) Es el desconocimiento de nuestras autoridades políticas, que impide el desarrollo económico, al no proteger apropiadamente la propiedad industrial, por cuanto una persona que crea un dispositivo novedoso, se ve en dilemas a causa de la inexistencia de una legislación adecuada, que vele por sus intereses.

1.2 PROBLEMATIZACIÓN DE LA TESIS

- ¿Es urgente la creación de una ley de la Propiedad Intelectual?
- ¿Es obsoleta la Ley de privilegios industriales?
- ¿Es la aplicación de la mencionada ley para la desprotección jurídica de las registrabilidad adecuada de la patente de invención, en cuanto a la inexistencia de los respectivos procedimientos de análisis de la novedad e inventiva?
- ¿Existe negligencia en el manejo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en cuanto a la aplicación de una política responsable y profesional?

1.3 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

DELIMITACIÓN TEMÁTICA.- La delimitación temática, corresponde al Derecho Público Interno, el área Derecho Comercial, en la rama Derecho de la Propiedad Industrial.

DELIMITACIÓN ESPACIAL.- Estudiaremos y analizaremos el rol del Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, específicamente la Oficina encargada de las Patentes de Invención, su registro y habilitación como un derecho de propiedad sobre bienes intangibles. Ámbito del Derecho Comercial Internacional y el Derecho Internacional Privado, a la Propiedad Intelectual de la ciudad de La Paz - Bolivia.

La Propiedad Intelectual en los últimos tiempos ha planteado fenómenos económicos y sociales especiales que afectan profundamente a la sociedad Boliviana. Es necesario hacer un análisis de los convenios internacionales que el Estado ha incorporado a su economía jurídica⁸ y que necesariamente debe readecuar su tradicional sistema jurídico a las corrientes innovadoras que entre todos los países mantienen una correspondencia jurídica sorprendente, sobrepasando barreras legislativas nacionales. Sobre esas corrientes, buscaremos desenvolver la actividad registral de la Propiedad Industrial.

En ese contexto, dentro del área de la Propiedad Intelectual, delimitaremos nuestro campo de estudio a la Propiedad Industrial, dentro de un aspecto netamente jurídico, que en nuestro país ha tomado fuerza, pero sigue en camino a la perfección, siendo empero, desconocido en algunos aspectos para los directos interesados. Ese desconocimiento permite que no existan mecanismos adecuados para combatir la piratería y el robo de las variadas formas de expresión intelectual, así como la desprotección de los derechos que le son inherentes a la persona que crea un bien para beneficio de la colectividad y para sí mismo. Por estas consideraciones nuestro estudio estará dirigido al Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, sujeto al Ministerio de Producción y Microempresa, concebido como una dependencia especializada en el área de registro de Marcas y Patentes. Esta oficina, desarrolla actividades jurídicas importantes, tales como la otorgación de derechos

⁸ Es importante puntualizar los alcances jurídicos sobre estos hechos, porque Bolivia al adherirse a estos convenios, puso en evidencia la confrontación de su sistema jurídico con estos convenios. Las acciones, producto de un sistema jurídico cerrado, ocasiona resistencia a los cambios; como consecuencia, se descubre que hay penalidades de descertificaciones y sanciones económicas de contempladas desde la O.M.C. (Organización Mundial de Comercio), el T.L.C. (Tratado de Libre Comercio) y especialmente la política de los Estados Unidos.

patrimoniales como ser: El registro de marcas, el registro de patentes de invención, el registro de los modelos de utilidad, el registro de diseños industriales, de las licencias de uso, de las licencias obligatorias de uso, de los cambios de domicilio, de las transferencias de la propiedad, las nulidades, las Oposiciones a la registrabilidad de Marcas y las oposiciones a la registrabilidad de Patentes y finalmente las Cancelaciones a la registrabilidad.

DELIMITACIÓN TEMPORAL.- Mediante Ley de 12 de febrero de 1993, Bolivia se adhiere a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y adopta una medida trascendental en el sistema de la Propiedad Industrial al ratificar el Convenio de la Unión de París, mediante Ley No. 1482 de 6 de abril de 1993. La intención de poner en práctica de estos dos instrumentos a más del Decreto Ley No. 11189 de 23 de noviembre de 1973 que Ratifica el Acuerdo de Integración Subregional Andino (Decisiones 344 y 345), por ende la Decisión 486 en actual vigencia, obliga al Estado Boliviano a actualizar y adecuar sus dos leyes que regían la materia de Propiedad Industrial: La Ley de Privilegios Industriales de fecha 2 de diciembre de 1916 y la impropia llamada Ley Reglamentaria de Marcas⁹ de fecha 15 de enero de 1918.

Con esa premisa anterior, nuestra delimitación temporal abarcará toda la gestión de 2005, con el objeto de delimitar el campo de estudio para elaborar la tesis. En este lapso de tiempo, se tuvo la posibilidad de conocer a fondo todo el procedimiento en cuanto a la registrabilidad de Patentes. En ese contexto, describiremos ese procedimiento de registro de las Patentes, la existencia de plazos procesales, las características de las Resoluciones Administrativas que contempla, en cuanto al Examen de fondo (el tema específico que nos ocupa investigar) y de forma; apelaciones, sus efectos y la finalización del proceso; conoceremos si efectivamente se realiza el análisis de fondo, para la verificación de la viabilidad de determinada patente, y finalmente propondremos una nueva reglamentación procedimental, concordante con normas superiores, en este caso, la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena que efectivice el análisis de fondo, a momento de verificar la realización de registro de una Patente.

⁹ Por regla jurídica elemental, no puede existir una ley reglamentaria.

1.4 FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA TESIS

Por lo enunciado arriba, es obligatorio analizar y descubrir los errores de procedimiento que actualmente incurre el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual en cuanto al registro de Patentes. Demostraremos y comprobaremos que la propiedad de las creaciones intelectuales, particularmente las invenciones tecnológicas y las obras literarias y artísticas, contempla la protección jurídica que el Estado está obligado a reglamentar, no son efectivamente objeto de un minucioso análisis. Las patentes generan derechos intangibles que pueden ser objeto de transferencias, licencias, contratos, de derechos sucesorios y otros. Específicamente, nos encontramos con la inobservancia en el proceso de registro de la patente, la cual al omitirse el Exámen de fondo -estipulado cabalmente en la Decisión 486- busca proteger de una manera adecuada, a través de mecanismos normativos la realización de dicho registro, dentro de todos sus aspectos y que lastimosamente dentro del reglamento interno del SENAPI, éste no se lleva a cabo, siendo por consiguiente de inmediata inclusión en la figura de una función específica para los encargados de registro de la patente, con una sistemática actualizada, tomando en cuenta el contexto internacional, para que se formule un procedimiento acorde a convenios internacionales, rápido y eficaz, pero a la vez concienzudo, donde la información en materia de propiedad intelectual deba someterse a una base de datos computarizada y que la misma sea verificada por personas versadas en determinado conocimiento del saber humano, que a través de un informe detallarán la novedad –elemento indispensable de la patente de invención- facilitando de esta manera la labor de los funcionarios que muchas veces poseen escasos conocimientos acerca de lo que una persona pretende patentar. Y es que es necesario que se incluya la participación de un grupo de profesionales, calificados para que den luces acerca de los detalles técnicos de una u otra patente. De esta manera los informes que se realicen serán más completos, otorgando la tranquilidad tanto como a la persona interesada y al Estado, que verán cumplir las disposiciones emanadas de normas internacionales.

1.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Nuestro objetivo general es el análisis del proceso administrativo del registro de Patentes, con el fin expreso de detectar, describir y explicar la no aplicación de un **Exámen de fondo** sobre los datos técnicos de una patente a registrar, siendo que, debería ser incluida esta, en cumplimiento con la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y describir los pasos procesales en actual vigencia¹⁰
- Verificar la realización del Exámen de fondo, en los procesos de Registro de Patentes.
- Hacer un análisis de la Decisión 486 Acuerdo de Cartagena, referente al manejo general de la propiedad industrial y su aplicación en los países miembros.

1.6 HIPOTESIS

El actual procedimiento jurídico, enmarcado en la Decisión 486 y la Ley de Privilegios Industriales en cuanto al registro de patentes, no permite un adecuado Exámen de fondo para proteger la inventiva de la patente de invención.

VARIABLES

I. Variable Independiente

Inexistencia del proceso o trámite de análisis de fondo

II. Variable Dependiente

Implementación de proceso de Análisis de Fondo

¹⁰ Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

III. Variable Interviniente

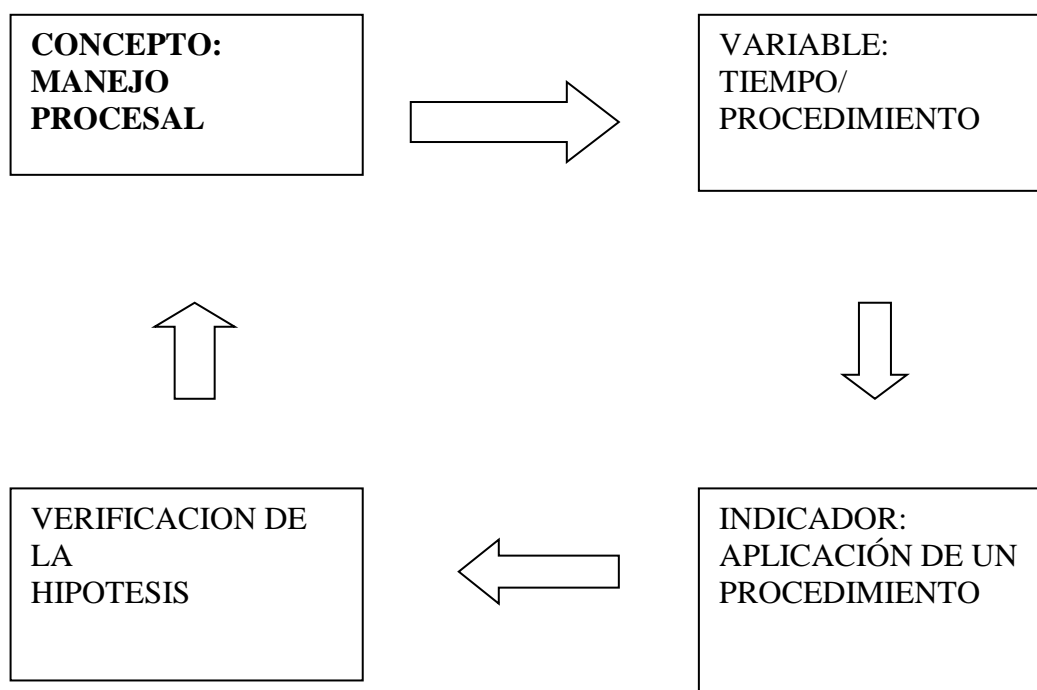
La Falta de Protección de la Patente de Invención

1.8 OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS

CONCEPTO: Manejo procesal

VARIABLE: tiempo/procedimiento

INDICADOR: Inexistencia de procedimiento



Implementación del Análisis de Fondo, mayor protección jurídica y económica

1.9 MÉTODOS A UTILIZAR EN LA TESIS.

UNIVERSALES.

Utilizaremos el Método Deductivo, el cual consideramos el más idóneo para poder plantear el problema y encontrar una solución. Primeramente detectaremos las causas por las cuales no se aplica el examen o análisis de fondo en el SENAPI- nuestra observación empírica de como se realizan los registros, fue el indicativo – y seguidamente detectaremos y conoceremos el problema general y las causas de esta omisión, dentro de un conocimiento que va de lo específico a lo general.

SOCIALES

El método que utilizaremos en el presente Trabajo de Grado, será el **ANALITICO SINTETICO**.

Entendiéndose por método, como acertadamente lo define A.P. Kuprian como *“la cadena ordenada de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido”*.

Sabemos que a fin de cumplir una tarea cognoscitiva, el investigador se traza una serie de acciones para lograr un objetivo propuesto, para el cual optara por el método más apropiado, de acuerdo al objeto de estudio. *“Todo método de conocimiento se determina no por la libre voluntad del investigador, sino por aquellas propiedades del objeto de conocimiento que le son inherentes”¹¹*

El **Análisis** es *“la separación material o mental del objeto de estudio en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman”* El análisis nos permitirá conocer a profundidad la norma específica traducida en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, la Ley de Privilegios Industriales de 1916; el Convenio de París; los ADPIC'S;¹² la O.M.P.I.¹³; la esencia de las Resoluciones Administrativas

¹¹ RODRÍGUEZ FRANCISCO, BARRIOS IRINA, FUENTES Ma. TERESA “Introducción a la Metodología de las investigaciones sociales” Ed. Política/ La Habana Pág. 30

¹² El tratado en sus siglas en inglés denominado El Acuerdo de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

emitidas por el SENAPI, todo esto con el fin de poder hacer una investigación minuciosa y analítica, descubriendo el sentido exacto de lo que el Legislador quiso explicar y hacer entender en las reglas de juego integradas en las normas sustantivas y adjetivas.

Por **Síntesis** entendemos *“la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales y rasgos principales inherentes”* al objeto, ya que siendo complementario al análisis, después de haber efectuado el mismo sobre la norma mencionada y las resoluciones, es mediante la síntesis que integraremos de manera mental sus componentes, lo retrotraeremos a nuestra realidad física y comprenderemos, si efectivamente se lleva a cabo un análisis de fondo a momento efectuar el registro de una patente o no.

ESPECIFICO

Finalmente, el método específico que utilizaremos será el **Exegético**, entendiéndose en la búsqueda de la esencia y el verdadero significado que quiso dar el legislador a una norma y su aplicación. En nuestro caso, nos remitiremos estrictamente a lo establecido en la Decisión 486 en cuanto al procedimiento de registro y específicamente el Análisis o examen de fondo.

1.10 TECNICAS

Siendo el presente trabajo de grado de carácter científico y de esencia experimental, las técnicas de recolección de muestra se basaran en :

La Observación: Como lo habíamos descrito anteriormente, nuestra observación empírica del procedimiento efectuado en las oficinas del SENAPI nos permitió conocer en líneas generales la presentación de la solicitud y la extensión del título de otorgación de registro. Asimismo pudimos observar que los informes emitidos por la Sección encargada del Análisis de Registrabilidad son simples y no otorgan mayores detalles acerca de las cualidades de una patente u obra presentada.

Encuesta: Las encuestas versaran específicamente en datos que nos proporcionara el SENAPI acerca del número de solicitudes efectuadas en comparación al número de patentes emitidas.

¹³ Denominada la Organización de la Propiedad Intelectual.

Entrevista: Dentro de los objetivos del presente trabajo, es también el de realizar entrevistas a los altos funcionarios del SENAP, en las personas del Directo General y Encargado de Propiedad Industrial.

Muestreo: Se traducirá en la recolección de datos e información de los funcionarios del SENAPI y también de quienes efectúan el registro de sus patentes, con la muestra de información que se recabará en la Academia de Ciencias de Bolivia.

CAPITULO 2

MARCO HISTORICO

CAPITULO 2

MARCO HISTORICO

2.1 PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA

Bolivia se dotó de legislación específica sobre aspectos importantes de la propiedad intelectual a comienzos del siglo pasado, se pueden citar la Ley de Propiedad Intelectual del 13 de Noviembre de 1909 y Leyes sobre Propiedad Industrial, Patentes y Marcas en 1916 y 1918, respectivamente.

No obstante, estas áreas del desarrollo jurídico, no tuvieron ningún avance significativo posterior, al decir de la Lic. Ana Maria Solares Gaité habiendo mantenido siempre un perfil marginal en la atención del Estado y la sociedad. Los temas que actualmente conforman la propiedad intelectual han tenido un desarrollo incipiente y hasta un virtual estancamiento en la mayor parte del siglo XX. Lo expresado anteriormente es verificable cuando se constata que siguen aún vigentes las primeras leyes de patentes y marcas ya citadas siendo estas complementadas a partir de los años setenta mediante la incorporación de algunas normas en la legislación mercantil y penal, y en forma más reciente, en los años noventa, se logra recién una legislación específica en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, así como se procede a la adhesión nacional al Convenio de la Unión de París (CUP), al Convenio de Berna, al Convenio de Roma y al Tratado constitutivo de la OMPI.

Este escaso desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país es un fenómeno común de la región que según la Lic. Ana Maria Solares Gaité puede estar motivado por un conjunto de causas,¹⁴ entre las cuales juegan un rol principal las siguientes:

¹⁴ Extraído del texto de la Lic. ANA MARIA SOLARES GAITE “La Propiedad Intelectual en Bolivia” Texto de consulta en Internet. Octubre 2003 pag. 37

El nivel de desarrollo económico relativo del país, que explica la disonancia entre un bajo desarrollo productivo y tecnológico respecto a un importante desarrollo de legislación que promueva y proteja la creatividad productiva e intelectual. Sin exagerar, se podría afirmar que a comienzos del siglo XX, las leyes sobre propiedad industrial que se dictaron en Bolivia no tenía materia de aplicación, es decir no correspondía a la realidad industrial ni comercial de entonces. Es revelador para el análisis, por ejemplo, comprobar el reducido número de derechos de propiedad intelectual registrados en Bolivia, incluso frente a los países de la región, que se convierte en número insignificante frente a los de mayor desarrollo en la misma área (Argentina, Brasil y México).

Son las características estructurales de la economía del país, basada en un modelo de exportación primaria de recursos naturales sin transformación. Exportamos recursos primarios sin valor agregado, lo que determina y distorsiona, no sólo el desarrollo económico y social, sino también el desarrollo jurídico que es el reflejo de la realidad a la que da cobertura.

El desequilibrio evidente y progresivo en los niveles de desarrollo entre los países que, en materia de derechos de propiedad intelectual, determina un flujo unilateral desde los países desarrollados, responde a la tradicional división internacional del trabajo y al impresionante desarrollo científico y tecnológico logrado en estos países, cualidad que les da un virtual monopolio en la investigación y generación de la inventiva y creatividad industrial, comercial e intelectual, correspondiendo a los países en desarrollo un simple papel de recepción y registro de estos derechos.

La inversión extranjera directa, en el caso de Bolivia y en general en los países de menor desarrollo, se orienta con preferencia hacia las actividades extractivas y no al sector industrial manufacturero o de bienes de capital, por el tamaño reducido del mercado local, siendo generalmente el sector secundario el de mayor dinámica de generación y transacciones de derechos de propiedad industrial.

Las características de la economía nacional, han determinado un alto grado de economía informal, con unidades de producción y de servicios que funcionan al margen de todo registro, normatividad y control, creando un escenario totalmente proclive a la apropiación, imitación o uso indebido de derechos de propiedad intelectual. La informalidad de las actividades económicas, constituye hasta el presente una de las características estructurales destacadas.

2.2 EVOLUCION NORMATIVA

A partir de la legislación básica, en patentes y marcas de 1916 y 1918, respectivamente, se puede afirmar que el desarrollo de nuestra normativa en el campo de la propiedad intelectual es prácticamente nulo. Solo una disposición referida a la necesidad de la presencia de un abogado - apoderado para realizar las gestiones de marcas de fábrica y patentes se publicó el año 1956.

“En realidad, se podría suponer que Bolivia tuvo una legislación muy temprana en este campo, no obstante muchos de los países de la región adoptaron este tipo de legislación con anterioridad, a fines del siglo XIX, reflejando las tendencias que venían impulsadas desde Europa y los Estados Unidos de América, países que en el proceso de expansión de sus economías impulsaron en América Latina la adopción de este tipo de legislaciones.”¹⁵

Ya en la década de los noventa, se dicta la Ley de Descentralización Administrativa que transfiere la competencia de los registros de propiedad industrial y derecho de autor a las Prefecturas de Departamento, y con la aparición de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de septiembre de 1997, se retorna a la competencia sobre estos regímenes al nivel nacional, mediante la creación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) incorporando un aspecto fundamental en el desarrollo de esta materia: fusionar en el marco común de la Propiedad Intelectual a dos regímenes que como la Propiedad Industrial y el de Derechos de Autor. A partir de la LOPE y en consonancia

¹⁵ Extraído del texto de la Lic. ANA MARIA SOLARES GAITE “La Propiedad Intelectual en Bolivia”
Texto de consulta en Internet. Octubre 2003 pag. 40

con el moderno tratamiento de esta temática, se consolida la Propiedad Intelectual como una sola área de gestión pública.

La administración, entonces se divide en dos campos de aplicación: La **Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Conexos**.

CAPITULO 3

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO 3

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1 LA PROPIEDAD

Brevemente y para tener un panorama relacionado con el tema a exponer, queremos subrayar y hacer énfasis en lo que significa el término "**propiedad**", para lo cual nos remitiremos a nuestro Código Civil que indica:

"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 el libro V del Código presente"¹⁶

Este concepto desglosa varias consecuencias jurídicas, como ser:

- 1) Los derechos de goce, uso, disfrute de la cosa, pero con la condición de que existe la compatibilidad con el interés general de la sociedad; además del requisito de la delimitación "**legal**" que el Estado ha contemplado.
- 2) En segundo momento, existe la "**capacidad**" de ejercitar acciones que la misma ley le faculta al propietario para defender esa propiedad. Y que, como principio se establece lo siguiente:

"Los derechos se ejercen y los deberes se cumplen conforme a su naturaleza y contenido específico, que se deducen por las disposiciones del ordenamiento jurídico, las reglas de la buena fe y el destino económico-social de esos derechos y deberes"¹⁷

- 3) Es el ordenamiento jurídico en prelación a cualquier otra disposición, la que autoriza al propietario básicamente, como lo analizaremos más adelante, a la

¹⁶ Código Civil Boliviano, artículo 105

¹⁷ Código Civil Boliviano, artículo 1279

aprehensión de un **"interés económico"** de la propiedad. Asimismo, están inmersas las reglas que establecen la norma y la buena fe concurrente.

La **"propiedad"** es impropia denominada aún en nuestro Derecho Civil, porque señalada así induce al error y confusión al determinar el concepto y la investidura de **"derecho"** con que se le pretende rodear; aún en la **"Propiedad Intelectual"** como veremos más adelante, surge una incómoda conceptualización, que lleva a más confusiones. El Derecho entonces, al analizar la **"propiedad"** se la toma bajo el amparo de sujeción jurídica que faculta al dueño a disfrutar, enajenar, defender, mediante actos eficaces que hagan respetar sus derechos.

En el campo económico se da una explicación más adecuada y la **"propiedad"** adquiere una connotación cabal a donde queremos enfocar nuestros esfuerzos; tal es así que:

"La propiedad por sí sola es un fenómeno de la Economía Política, como fuente principal de satisfacción de las necesidades del hombre"¹⁸

Concepto más objetivo y real, que permite un panorama adecuado y poder así explicar con comodidad nuestro tema.

Desde el punto de vista sociológico - económico, la propiedad está inmersa dentro de un **"derecho"**, como la **manifestación de la necesidad económica que el hombre mantiene**. Ese **"elemento o riqueza"**, traducido como el **"bien"**, como objeto de apropiación, está aclarado como:

"... las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos"¹⁹

Finalmente, la propiedad para un punto de vista que se acerca a un derecho intelectual es:

¹⁸ CARLOS MORALES GUILLEN Código Civil Concordado y anotado con arreglo a la versión Oficial, Ed. Los Amigos del Libro, año 1977, página 76.

¹⁹ Código Civil Boliviano, artículo 74.

*"Todo derecho o interés valioso considerado, primordialmente, como fuente o elemento de riqueza. Cosa respecto de la cual una persona tiene un título legal de posesión, especialmente tierra o edificios, pero también mercaderías, dinero y derechos intangibles"*²⁰

*"Derecho a la posesión exclusiva de un objeto, que lleva consigo el de disponer o disfrutar de él"*²¹

3.2 LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Una vez que hemos delimitado conceptualmente nuestro campo investigación, podemos fácilmente comprender el tema objeto de nuestro estudio:

*"La propiedad intelectual es un concepto jurídico que designa a ciertos derechos relativos a determinados objetos inmateriales o creaciones del intelecto humano"*²²

Se descubre a la Propiedad Intelectual como el elemento globalizador de información internacional para la protección de las ideas. El intelecto humano es objeto de una protección fundamental y generador a su vez de la protección jurídica a las ideas en general, el cual viene a ser la base de una economía de libre mercado.

Sus fines fundamentales son:

1. Las relaciones globales de la humanidad en sus vínculos comerciales. Ha determinado entre sus metas últimas el organizar un marco jurídico mundial de Propiedad Intelectual, traducido en el organismo que es la **O.M.P.I. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual)**, institución a cargo de estimular la inventiva del hombre, con el objeto de plasmar para todos los países integrantes de dicho acuerdo, un desarrollo por el bien de la humanidad.

²⁰ Que no se debe o no se puede tocar. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Editorial Oriente S.A., año 1973.

²¹ PRATT FAIRCHILD HENRY. "Diccionario de Sociología" Ed. Fondo de Cultura Económica - México, año 1971, página 237.

²² Apuntes del Seminario Internacional de Propiedad Intelectual promovido por la Corte Suprema de Justicia y la OMPI: Documento preparado por la OMPI: OMPI/PI/JU/SRE/1, pág. 3

*"La finalidad de todo sistema de propiedad intelectual,..... es estimular la creación y utilización de esos objetos inmateriales, y permitir un desenvolvimiento ordenado de las actividades industriales y comerciales"*²³

2. El de facilitar el **uso armónico de estos objetos inmateriales**, formulando mecanismos, actitudes, facultades, ordenamientos jurídicos supranacionales, relaciones comerciales internacionales, derechos generales públicos y privados, convenios internacionales, en una gama indiscutiblemente compleja, que permitan **una protección eficaz del ingenio del hombre**.

3. Todo aquello traducido en el desarrollo de la ciencia, arte, técnica, comercio, con el consiguiente beneficio del hombre, estimulando la inversión económica de recursos en favor de la capacidad creadora.

Es necesario poner a consideración la idea central de lo que queremos ubicar en su concepción más genérica de la Propiedad Intelectual, bien descrito por el Dr. Arpad Bogsch, Director General de la O.M.P.I.²⁴

"DEL INGENIO HUMANO NACEN LAS OBRAS DE ARTE Y DE INVENCION * ESAS OBRAS GARANTIZAN A LOS HOMBRES LA DIGNIDAD DE LA VIDA * EL ESTADO TIENE EL DEBER DE PROTEGER LAS ARTES Y LAS INVENCIONES"²⁵

Dicho concepto destaca el asentamiento de las bases fundamentales de ese derecho, su práctica y la armonización con la legislación en general que protege los intereses de esos

²³ Apuntes Seminario de Propiedad Intelectual, Sucre-Bolivia: OMPI/PI/JU/SRE/95/1, página 3.

²⁴ Inscripción en la cúpula en la entrada del edificio de la Sede de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en Ginebra

²⁵ ***"NASCUNTUR AB HUMANO INGENIO OMNIA ARTIS INVENTORUMQUE OPERA * QUAE OPERA DIGNAM HOMINIBUS VITAM SAEPIUNT * REIPUBLICAE STUDIO PERSPICIENDUM EST ARTES INVENTAQUE TUTARI"***

"creadores", otorgándoles derechos de propiedad sobre sus creaciones. La mayoría de los países lo reconocen con el propósito de estimular la creatividad del intelecto humano; hacer que los frutos de la inventiva sean accesibles al público en general y garantizar que el comercio internacional de productos y servicios protegidos emerja sobre una base de leyes nacionales armonizadas que funcione adecuadamente.

3.3 DIVISION DE LA PROPIEDA INTELECTUAL

La propiedad intelectual se divide en dos ramas a saber:

- a) “**Derechos de Autor y Conexos**” que ampara las obras literarias y artísticas, así como las creaciones en el campo de los denominados “derechos conexos”.
- b) “**Propiedad Industrial**” Que protege las marcas y las invenciones

Para que tengamos una imagen mas amplia, es importante explorar brevemente y diferenciar los conceptos del Derecho de Autor y Conexos con la Propiedad Industrial.

Las obras artísticas y literarias que incluyen libros, música, esculturas, programas de ordenador y base de datos electrónica, son protegidas exclusivamente como la forma de expresión de las ideas y no las ideas mismas. Es la creatividad plasmada en esas ideas, tales como ser: la selección de las palabras, su ordenamiento, las notas musicales sujetas a la melodía que el autor quiere imprimirle, los colores y formas de las pinturas que las hacen únicas en su género. La ley es el medio utilizado para proteger contra los que “copian” o de otra forma, toman y usan la representación de la obra original que fue expresada por el autor.

Sobre esta diferencia básica, también la protección jurídica es diferente, puesto que la protección de las invenciones otorga un **derecho de monopolio** para la explotación de la idea, traducido en términos de tiempo que normalmente en las legislaciones se estipula en 20 años.²⁶

²⁶ Ley de Privilegios Industriales, de fecha 2 de diciembre de 1916, art. 59 manifiesta que: “...la duración del privilegio de cualquier invento será de quince años, conmutados desde la fecha del auto de concesión. Este plazo será improrrogable y solo puede ser limitado por el propio inventor”.

La protección necesariamente debe ponerse a conocimiento del público y debe existir una notificación oficial,²⁷ dando a conocer el invento, la descripción resumida del mismo,²⁸ el número de años de otorgación de Patente.

En cuanto a las obras literarias y artísticas, el derecho se constituye en el impedimento de la utilización no autorizada de las expresiones de las ideas. Visto desde otra forma esto es, la protección por patente. Una persona que haya divulgado al público una idea, no podrá impedir que terceros que la utilicen.

Mientras que en el Derecho de Autor no es necesario el registro público pues la protección se extiende indefinidamente.

3.4 DERECHOS DE AUTOR

Para fines didácticos, vamos a describir brevemente los conceptos fundamentales de lo que se entiende por Derechos de Autor.

3.4.1 AUTOR

Dentro de la Propiedad Intelectual, *“autor es la persona que crea una obra”*²⁹ que se relaciona con el producto de su creación *“... como acto o resultado de crear una obra”*³⁰

Podemos inferir entonces con estos antecedentes *“...que supone atributos como los de aprender, valorar, sentir, innovar y expresar, todos ellos exclusivos de la persona humana”*³¹.

Autor es entonces aquella persona física, tal como lo deduce la Ley de Privilegios Industriales de 1916, donde claramente una persona natural puede ser autor³²

²⁷ La publicación, con efectos de notificación realizada a través de la Gaceta Oficial de Bolivia.

²⁸ Suele traducirse en una hoja manuscrita del resumen de la invención, dibujos técnicos si fuera el caso, a momento de la presentación de los requisitos.

²⁹ OMPI “Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos” pag. 17

³⁰ Ibidem pag. 137

³¹ OMPI apuntes del Seminario efectuado en Sucre 1995, OMPI/PI/JU/SER/95/7 (a) pag. 2

Es imprescindible también diferenciar la situación planteada respecto a la condición de autor en una **persona jurídica**, para comprender mejor lo que explicaremos en los derechos Conexos. Es así que también se considera como obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas, grabaciones sonoras, películas, programas de cable que generalmente son manejadas por personas jurídicas.³³

Se deduce que existen dos clases de personas con la capacidad de ser titulares de una obra: el **autor natural** (persona física) que necesariamente es el titular originario³⁴ pero también existe un **titular derivado**, generado por las figuras jurídicas contempladas en el Código Civil Boliviano, como ser la cesión entre vivos o mortis causa o cuando la ley expresamente lo establece.

3.4.2 AUTORIA NATURAL

En nuestra legislación se contempla que la autoría corresponde a una persona natural. Generalmente en los países de América Latina se tiene que esta característica que proviene del Código Civil Napoleónico. Otra tendencia principal es que emana del Comow Law,³⁵ que en términos generales contempla que pueden existir varios autores donde la obra se considera como “...**hecha en colaboración** aquella cuya creación han contribuido varias personas físicas.”³⁶ Si desarrollamos estas tendencias, es para demostrar la importancia que tiene la autoría natural en nuestro medio; así en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, claramente se contempla este aspecto cuando explica que es el ser humano el que realiza una creación

3.4.3 AUTORIA JURIDICA

Corresponde mencionar que también por el crecimiento y alcance de la tecnología. Existen entidades, sean estas de carácter privado o público, quienes se dedican exclusivamente a

³² Ley de privilegios Industriales de fecha 2 de siembre de 1916, Capitulo I art. 1.

³³ Por mencionar: Sony Music, MTV, VH1, Discovery Channel. En nuestro país puede mencionarse a ERIBA

³⁴ El autor en su derecho puede tener la titularidad que el Estado le otorga, por ser el creador de una obra

³⁵ El sistema anglosajón que se funda en la costumbre, contempla que la autoría puede corresponder a varias personas naturales

³⁶ OMPI apuntes del Seminario efectuado en Sucre: OMPI/PI/JU/SER/95/7(a) pag. 3

las creaciones intelectuales. En este campo del Derecho de Autor, a quienes intervienen en la grabación sonora, arreglos musicales, películas, emisiones de radiodifusión, programas distribuidos por cable, los arreglos de tipografía donde el editor interviene para promocionar una obra literaria, en fin todas aquellas personas jurídicas que interviene “indirectamente” participando en los derechos de autoría.

3.5 LA OBRA

Merece también que pongamos nuestra atención el significado de la “idea”, para descubrir de donde emerge una obra plasmada en la realidad y traducida en una expresión material expresiva. Siendo necesario establecer claramente la distinción entre la concepción simple de la especializada, la “idea” emerge genéricamente: (Del Latín idea: forma, apariencia de Idein).

- “Primero y mas obvio de los actos del entendimiento consistente en el simple conocimiento de una cosa”
- “Imagen, representaciones de las cosas percibidas queda en el alma”
- “Conocimiento puro, racional que se debe a las condiciones naturales de nuestra inteligencia
- Propósito de ejecutar una cosa”³⁷

Idea es “reflejo de la realidad en la conciencia que traduce el comportamiento de los hombre hacia el mundo que los rodea”³⁸

Teniendo en cuenta estos principios, podemos encarar que **la idea** por si sola no puede ser objeto de protección jurídica, debiendo para tal efecto reunir ciertos requisitos. Mientras se encuentre en el pensamiento del hombre, no puede ser objeto de tutela.

Pero cuando la idea ingresa en el campo de acción denominada y entendida como la forma de expresión (realización) exteriorizada a través de una manifestación material, se constituye en ese bien jurídico denominado “obra”.

³⁷ Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oriente. Ed. Oriente. 1973 Bs.As. Argentina Tomo 2, pag. 476

³⁸ M. ROSENAL Y P. IUDIN “Diccionario Filosófico Abreviado” Ed. Quinto Sol S.A. 1985, pag. 244

3.5.1 CONCEPTO DE OBRA

En su acepción genérica y profana, la obra se considera como

- a) *“Cosa hecha o producida por un agente”*
- b) *“Toda producción en el entendimiento en ciencia, literatura o artes y especialmente la que tiene importancia”*³⁹

Después de haber conocido tales conceptos decimos que: “...toda creación intelectual original de naturaleza artística científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”⁴⁰

También apuntamos este como interesante “obra es la fijación de un acontecer espiritual originario por medios representativos accesibles a los sentidos en un continente material que le sirve de vehículo”⁴¹ La palabra *“fijación”*, sinónimo de reproducción, obliga a que la idea traducida en la obra necesariamente debe ser plasmada. Finalmente para contrastar estas diferencias exponemos y confirmamos el concepto de “obra” definido por la OMPI como

*“Toda creación intelectual original expresada en forma reproducible”*⁴²

3.5.2 LA PROTECCION JURIDICA DE LA OBRA

El nexo entre la obra y la protección jurídica debe ser señalado y enumerado grafica y necesariamente para poder expresar directamente sus alcances, así tenemos que: “Los términos: “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico, artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos u otros escritos; las conferencias y alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas

³⁹ Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oriente. Ed. Oriente. 1973 Bs.As. Argentina Tomo 2, pag. 1001.

⁴⁰ Acuerdo de Cartagena, Decisión No. 351, sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

⁴¹ HECTOR DELLA COSTA “El derecho de Autor y su novedad” Ed. Cátedra Bs.As. 1971, pag. 45

⁴² OMPI Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos, pag. 268

y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujos, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litográfica; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotográfica; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativos a la geográfica, a la topografía a la arquitectura o a las ciencias..... Estarán protegidas como las obras originales, si perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones de una obra literaria y artística.... las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.”⁴³

Sería por demás reiterativo comentar sobre esta amplísima descripción, donde el Derecho de Autor se aplica a todas las producciones del ingenio humano, bajo la expresión de “obras artísticas y literarias.” Todos los países que se suscribieron al Convenio de Berna, del cual Bolivia es miembro signatario, tienen el deber de ofrecer una protección adecuada, conforme a las categorías que se enumeró líneas arriba; lista que tiene el propósito no limitativo de seguridad, ni es excluyente en modo alguno de otro tipo de expresiones y que sin estar incluidas en la lista a la que se menciona el art. 2 del Convenio de Berna, es amparado bajo este sistema jurídico.

3.5.3 OBRA Y SU FIJACION EN UN OBJETO FISICO

Toda obra necesariamente de ser “fijada” en una forma susceptible de ser aprehendida por los sentidos, de manera que el bien jurídico protegido es la forma de expresión, con la posibilidad de ser incorporada a un soporte material⁴⁴, tal es el caso clásico del simple papel.

⁴³ Convenio de Berna, art. 2

⁴⁴ NO se puede concebir el monopolizar y proteger las solo “ideas”, obligatoriamente la obra debe ser plasmada en un objeto susceptible de ser captado por los sentidos

Al otro extremo, el ejemplo de cómo la forma tecnológica de última generación es la informática, que esta incluida en Derechos de Autor; corporizando en lo que comúnmente denominamos “la computadora” o “Desktop”. Debemos distinguir la diferencia entre los ordenadores y programa y es Pedro Chaloupka, quien clarifica la diferencia:... “A grandes rasgos puede decirse que esta distinción entre ordenadores y programas se corresponde con las palabras de la lengua inglesa al Hardware y Software. Aunque en castellano se acuñado la expresión “soporte lógico” y la palabra “logical” o “logicial” (del neologismo francés “logiciel”) para designar el Software”⁴⁵ Surge entonces, un conflicto inusual a lo que se denomina la protección del Software, en el Derecho de Autor, considerado como un tipo de obra que a parte de no estar incluido en el Convenio de Berna, esta admitido en el área de “producción en el campo artístico, científico literario” para que finalmente se concluya que “un programa de ordenador es un conjunto de instrucción que controla las operaciones de un ordenador para permitirle realizar una tarea específica como el almacenamiento y recuperación de información”⁴⁶

Este puede ser el producto de un trabajo en conjunto donde varias personas, bajo el auspicio económico de una corporación privada y especializada en el rubro y los autores humanos elaboran un trabajo, que en “su forma de expresión” sólo pueden ser comprendidos por una máquina y no así por seres humanos comunes y corrientes, a diferencia del Hardware que es el objeto material protegido por una patente.

Habiendo establecido claramente las diferencias de los tipos en cuanto a la propiedad: mueble, inmueble y la propiedad intelectual y que la prerrogativa del autor es la utilización, o en otras palabras, el uso en forma exclusiva, tal como lo desee, y que nadie mas, puede hacer uso sin autorización expresa del autor; a esto se le denomina como un “derecho exclusivo” entendido como la autorización de uso por terceros con sujeción a derechos contemplados en la Constitución Política del Estado. Esa “*autorización de uso*” se debe entender en su acepción dictonómica de autorizar o impedir cualquier acto relativo con la

⁴⁵ Derechos Intelectuales. Colección auspiciada por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, pag. 76.

⁴⁶ Apuntes de Seminario de la OMPI. OMPI/PI/JU/SER/95/2 pagina 5

obra, tales como hacer reproducciones, copias, representaciones públicas de la obra, radiodifusión u otro medio de comunicación, incluyendo su adaptación y traducción.

3.5.4 LA DURACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.

Aparentemente durar este derecho en forma indefinida, pero en las legislaciones de varios países se contempla el plazo de no menos de 50 años después de la muerte del autor⁴⁷.

3.5.5 LA TITULARIDAD Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE AUTOR.

En Latinoamérica, generalmente se toma como autor al creador de la obra. En los últimos tiempos, ha empezado una corriente distinta de comprender al financiador, vale decir al contratista como titular de la obra⁴⁸.

3.6 DERECHOS CONEXOS

Se les podría denominar como aquellos derechos que sin estar contemplados dentro de lo que significa conceptualizarse como obra, están en la calidad de "**anexados**"⁴⁹ En la década de los 80, fue necesario establecer mecanismos legales con la suficiente capacidad de proteger a los beneficiarios de los que se distinguen: los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Esa "intervención" de estos sujetos reconocida por la creatividad que introducen a una obra necesaria para darle vida, una característica y sello especial.

3.6.1. LA PROTECCION JURIDICA DE LOS DERECHOS CONEXOS

Traducidos en derechos que muchos países tuvieron que adecuar su norma interna, por motivo de una concertación de estas tres categorías para precisamente proteger los derechos traducidos como el entablar demandas contra el uso indebido fabricación, distribución de las copias no autorizadas en lo que se viene a denominar "la piratería", el impedimento de la difusión o emisión de los fonogramas

⁴⁷ En el convenio de Berna se establece 50 años y Bolivia necesariamente tiene que aplicar esa tendencia, ya que es miembro signatario del citado Convenio

⁴⁸ Aunque se le quiera denominar como "excepciones" a una regla general, ya en Europa y especialmente en lo Estados Unido de Norteamérica, existen grandes corporaciones dedicadas a la investigación en el tema que nos ocupa desarrollar, el con respecto a la creación de obras, sus contratos y el empleador titular de la obra (quien lo financió).

⁴⁹ En su desarrollo y construcción, necesariamente se debe considerar la creatividad, la habilidad con la capacidad de ser reconocido como un Derecho de Autor

CAPITULO 4

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO 4

PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1. INTRODUCCION

En la Propiedad Industrial debe ser necesario empezar a mencionar la definición de los creadores del Convenio de París como: *"La Propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sí no también al dominio de las industrias agrícolas., extractivas y a todos los productos fabricados o naturales"*. Por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores harinas".⁵⁰ Esta definición que sigue vigente en la actualidad es aparentemente limitativa ya que fue diseñada para el pensamiento del año de 1925. En la actualidad su campo de acción contempla otros derechos como ser diseños de circuitos integrados, las variedades vegetales, diseños industriales y modelos de utilidad, instrumentos jurídicos para contrarrestar la piratería marcaria y la competencia desleal.

Ya definida la Propiedad Industrial nos damos cuenta que es un término meramente descriptivo y delimitador de un campo de acción que no es fácilmente entendible para una persona común, y que puede inducir a confusiones fácilmente. Requiere de la dinámica del ejercicio de un derecho para que mejore su visión y por consiguiente su comprensión. Si añadimos la expresión: "protección" el sentido global, varía substancialmente.

El Convenio de París, si bien enuncia esta otra definición, aclara en conjunto el panorama de lo que queremos exponer:

"La Protección de la propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de

⁵⁰ Convenio de Paris. Texto Oficial. Publicación OMPI. No. 201(s) Art. 1. 3) pag. 3

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”⁵¹.

Este concepto, nos da la pauta más apropiada y donde se puede reconocer cuales son los objetos de la propiedad industrial afectados con la premisa de esa "protección" siendo agrupados conforme a su naturaleza:

a) Protección a soluciones técnicas (patentes).

Abarcando a los modelos de utilidad⁵², las variedades vegetales⁵³ y diseños de circuitos integrados⁵⁴

b) Protección del aspecto de artículos utilitarios

Llamados también de diseños industriales

c) Protección de signos distintivos.

En los que se comprende a las marcas de productos y de servicios, nombres comerciales e indicaciones geográficas.

4.2 LA PROTECCION A SOLUCIONES TECNICAS: LA PATENTE.

Antes de ingresar al tema de la patente, es imprescindible comentar sobre la **invención** que dentro de la propiedad industrial tiene diferente tratamiento al de Derechos de Autor. Expondremos definiciones no solamente en el sentido jurídico, sino también aquellas usadas en el uso corriente.

⁵¹ Ibidem. Art. 1.2

⁵² Los modelos de utilidad son las modificaciones internas a un invento posterior, para que precisamente con esos arreglos, ese invento pueda mejorar su rendimiento y eficacia

⁵³ Materia viva y las variedades vegetales como objeto de protección a través de una patente, de acuerdo al art. 13 inc. C) del Acuerdo de Cartagena Decisión 344

⁵⁴ Soporte material y físico de un computador.

Sí buscamos en un diccionario común descubriremos que es: ***“Hallar o descubrir a fuerza de ingenio o meditación o por pura casualidad, una cosa nueva o desconocida. Hallar, imaginar, crear su obra un poeta o un artista.”***⁵⁵. Las invenciones se pueden definir como las soluciones a un problema técnico o la idea puesta en práctica por un inventor que solucione un problema en el contexto de la tecnología. Esta invención puede ser un producto acabado como ser un aparato o un producto químico; o un procedimiento como el método de fabricación, aplicación o uso de un producto o sustancia y que alcanza un resultado. También es necesario diferenciar entre una invención y un simple descubrimiento que por lógica consecuencia, podemos advertir que es una **revelación** de lo establecido en el universo o en la naturaleza, mientras que el **invento es el hallazgo** de propiedades que son inherentes a lo ya establecido, sean estos materiales, orgánicos o químicos.

Apropiadamente la OMPI, define a las invenciones como nuevas soluciones a problemas técnicos, constituidas por las ideas y están protegidas como tales. Estas soluciones a los problemas técnicos constituyen el tema central de lo que significa la patente en una de sus dos acepciones, aceptada generalmente en el mundo marcario y a continuación exponemos.

⁵⁵ Diccionario Enciclopédico ilustrado ORIENTE. Ed. Oriente S.A. año. 1972 Tomo 2, pag. 522

CAPITULO 5

LA PATENTE

CAPITULO 5

LA PATENTE

5.1 IMPORTANCIA

Alrededor de esta cuestión de la Propiedad Intelectual debemos, en adelante definir el tema fundamental del presente trabajo de grado, en un sentido -por qué no decirlo- también económico, refiriéndonos a modo de introducción acerca de los derechos de autor en su forma más esencial, esto es, lo que hoy en día constituye una alternativa de riqueza, apropiación privada, el trabajo, la renta.

En la actualidad el debate surge de la debida protección a estos derechos. Basta con leer entre líneas la actualidad en la que estamos viviendo: la batalla anunciada alrededor de la explotación comercial del desciframiento de las “células madre”; el embrollo jurídico-mediático en torno al software entre los cuales encontramos intercambio de de ficheros musicales vía Internet⁵⁶; las presiones del gobierno de los Estados Unidos para impedir el acceso de ciertos Estados del Tercer-mundo a los medicamentos genéricos en materia de lucha contra el Sida; la probable integración de los programas informáticos en la Convención Europea sobre patentes en Munich⁵⁷; la ofensiva de los productos "biotech" en el sector agro-alimentario, por solo mencionar algunos casos connotados que si bien no afectan en gran manera a la realidad de nuestro país, conviene analizarlos toda vez que consideramos que es inevitable su incursión y afectación a mediano plazo.

El debate es acalorado, pero el fin que se busca perfeccionar es el hecho de dotar a las legislaciones una robustez que pretenda fomentar la iniciativa privada, en pos del desarrollo económico tan necesario en los países en desarrollo y también en aquellos con una

⁵⁶ Comúnmente conocido como “bajarse música” gratuitamente de Internet a través de programas de intercambio (e-mule, e-donkey, Ares etc.) que tuvo sus inicios con la aparición de Napster.

⁵⁷ En referencia al debate que ha surgido en los últimos tiempos acerca de la inclusión de Patentes de Software. Las patentes informáticas otorgarían a las empresas como Microsoft tener un control absoluto en la comercialización de sus programas; corriente que viene siendo atacada por un grupo no menos numeroso (GNU Linux), que afirma que el desarrollo del software no debe ser privativo de unas pocas manos, sino que tiene y puede ser desarrollado por la comunidad informática mundial, siendo por consiguiente su distribución gratuita. (el famoso “copyleft”)

economía fortalecida que cuentan con empresas que se desarrollan en el campo de la creación intelectual.

A este punto queremos rescatar un comentario: el derecho de la Propiedad Intelectual, el **copyright**, fue pensado por la Constitución norteamericana como un “contrato social” entre el autor y el público, entre el inventor y la sociedad. Un pacto por el cual habrá una suerte de simbiosis que beneficiara a ambas partes, pero que debe ser necesariamente observado por la normativa de los países; sin ello no podemos hablar de un consenso por que, a todas luces una parte siempre saldría perdidosa: el inventor o autor.

Después de estas breves consideraciones, vamos a pasar a exponer el tema de lleno

5.2 ¿QUE ES LA PATENTE?

Este término deriva del latín *patens, -entis*, que originalmente tenía el significado de *estar abierto, o descubierto* (a inspección pública) y de la expresión *letras patentes*, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios.⁵⁸

Las patentes fueron utilizadas por los gobiernos feudales a finales de la edad media y durante el renacimiento para promover la “copia” de la tecnología a través de la expedición de un documento oficial en donde ciertos privilegios, derechos, rangos o títulos eran conferidos y públicamente anunciados. *“Los artesanos que conseguían estas litterae patentes, o cartas abiertas, tenían la posibilidad de ser recibidos en otras regiones para desarrollar allí sus invenciones.”*⁵⁹. Una de las primeras patentes otorgadas fue conferida por Edward II en el año 1331 a John Kempe, un tejedor belga, para que se trasladara a Inglaterra a ejercer su oficio, e introdujera a aprendices ingleses en el arte de producir cierto tipo de telas. De esta forma, se inducía al maestro artesano extranjero a revelar el

⁵⁸ Concepto extraído de www.wikipedia.org

⁵⁹ LINA MARIA HOYOS LÓPEZ “El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo” Texto de Consulta en Internet. Junio 30 de 2004 pag. 2

“misterio” de su oficio a los aprendices domésticos, y se efectuaba un proceso completo de transferencia tecnológica.

En la actualidad, la patente tiene dos connotaciones principales y que es necesario destacar:

La **patente** en la primera conceptualización es el "**derecho**" que el Estado concede a un **inventor**, por la contraprestación de que éste comparta su conocimiento con la sociedad que le rodea y sirva de beneficio para todos en general. De acuerdo a la OMPI "*es derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema*"⁶⁰. Existen los instrumentos legales correspondientes que facultan al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual otorgar ese derecho que es traducido como "**el título de propiedad de un bien intangible**"; donde el titular puede hacer uso de sus facultades que el derecho le otorga para poder disponer de ese bien en la forma que le convenga, traducido en la cesión onerosa o a título gratuito y las demás figuras contempladas en nuestro Código Civil Boliviano.

El segundo aspecto "**es el certificado**"⁶¹ donde consta la titularidad del inventor, el nombre del invento, la disposición legal que amerita el derecho propietario y la autoridad facultada a firmar y refrendar como lo enunciamos antes y a nombre de la Nación la otorgación de ese derecho.

5.3 DOCTRINAS QUE FUNDAMENTAN EL REGIMEN DE PATENTES

Consideramos que, con carácter previo realzar el fin y objetivos que devienen del término Patente. Como antes lo habíamos señalado, el termino bien puede ser considerado desde dos puntos de vista formales; empero así sabemos que también poseen un trasfondo doctrinario que le otorgar una importancia excepcional, no solo como objeto que garantiza la titularidad de un objeto a una persona y los bienes económicos que pueda surgir de ella,

⁶⁰ Concepto extraído de la pagina Web de la OMPI (www.wipo.org)

⁶¹ Título, valor fiscal que expide la Dirección General de la Renta Interna.

sino también corresponden al principio de derecho sobre la obra y utilidad dentro de una sociedad de dicha patente.

Es por esto que, según Félix Rozanski las líneas argumentativas a favor del sistema de patentes de invención se divide en dos grandes grupos doctrinarios a saber: Los que dan primacía al principio o principistas y los que ponen énfasis en su utilidad o utilitaristas.

“Citado por Jaime Alvarez Soberanis, Miguel Wionczeck, ha agrupado en cuatro categorías las distintas teorías que justifican el sistema de patentes. Ellas son:

- 1) **Derecho Natural** (de propiedad) de un inventor a ser titular de su invento y a que así se lo reconozca la sociedad
- 2) **Derechos del inventor** a la debida y justa retribución por los servicios que proporciona a la sociedad;
- 3) El papel del **sistema de patentes** como incentivo para una mayor actividad inventiva,
- 4) Su papel como inventivo para hacer **públicos los conocimientos**, aumentando así el acervo de conocimientos accesibles al publico.”⁶²

Las dos primeras pueden ser clasificadas como teorías de respeto a la labor del inventor siendo estas el fundamento de la *doctrina principista*, mientras que las dos ultimas caerían dentro de la clasificación de *utilitaristas*.

5.3.1 DOCTRINA PRINCIPISTA:

Se funda en el derecho de propiedad del inventor, traducido como un derecho real de propiedad sobre la cosa. Con el transcurso del tiempo, los estudiosos consideraron que la invención correspondería más propiamente al campo de los derechos personales; una tercera corriente afirmaba que más bien pertenecería a una categoría nueva distinta a la de los derechos reales o personales.

⁶² FELIX ROZANSKI “DERECHOS INTELECTUALES” Editorial “ASTREA” Buenos Aires – Argentina, año 1987, pag. 129

“En los Estado Unidos, la idea es – Según Breuer – que el derecho del inventor se basa en un contrato o convenio entre el inventor y el gobierno y su razón es similar a la que originan todos los contratos: el mutuo interés”⁶³ pero los derechos del inventor no cuadran en la clasificación clásica, pues su naturaleza es distinta y como bien apunta Félix Rozanski citando a Picard y Kohler, es más propio reconocerles una naturaleza especial: concebirlos como derechos inmateriales que se han originado para proteger la exclusividad de la ejecución de ideas nuevas.

Ahora bien, si el derecho del creador integra el llamado “derecho moral” o “derecho de la personalidad”, consistente en el derecho de a crear y a hacer respetar la creación, Félix Rozanski, citando a Jao da Gama Cerqueira nos dice “Esas facultades que una terminología antigua denomina “derechos innatos” y que la escuela de derecho natural concibe como preexistentes a su reconocimiento por parte del Estado, declarándolas obsoletas e imprescriptibles, consisten en las varias libertades que el derecho objetivo garantiza al hombre, sean estas libertades de acción, o de pensamiento, políticas o civiles, de asociación o religiosa”⁶⁴

Por lo que, la doctrina principista **realza el papel del sujeto como actor en un papel en constante desarrollo**: la creación de ideas que necesariamente deben ser sujetos de protección por la normativa del Estado. Toda persona tiene el derecho reconocido a ser el autor de una invención, mostrarse como tal y beneficiarse de los frutos que pueda emerger de su explotación.

5.3.2 DOCTRINA UTILITARISTA

Esta doctrina asienta sus fundamentos en el papel que cumple propiamente el sistema de patentes, es decir **traducido en una función útil al conjunto social, independiente del reconocimiento de los derechos del inventor**. Félix Rozanski diferencia cinco justificativos:

⁶³ Ibidem pag. 129

⁶⁴ Ibidem pag. 130

1) El incentivo a una mayor actividad inventiva. De acuerdo a este justificativo, es necesario “conceder monopolios temporales sobre las invenciones a fin de inducir a los técnicos y a las empresas a invertir el dinero necesario para investigar y desarrollar nuevos productos o, dicho con otras palabras, a fin de impulsar la creatividad.”⁶⁵ Premisa que la consideramos apropiada toda vez que si no se realizaran inversiones de recursos tanto humanos como financieros independientes de la protección dispensada por una patente, empresas y personas se abstendría de realizar nuevas inversiones ya que carecería de beneficios.

De acuerdo al economista Richard P. Rozek “el proceso de innovación está caracterizado por la incertidumbre. Para que el innovador esté dispuesto a asumir el riesgo, debe haber una recompensa. Este premio es la posibilidad de obtener beneficios con el nuevo producto o con el nuevo proceso.”

2) Como fuente de información científico-técnica. Félix Rozanski citando a Héctor E. Berger, en su trabajo “La patente de invención como fuente de información científico-técnica” nos dice que "si bien las legislaciones sobre patentes de invención se promulgan en parte como legítimo reconocimiento de un derecho natural de los inventores...su finalidad principal, en el complejo mundo de nuestros días, es la de proporcionar un verdadero incentivo para favorecer el progreso técnico-industrial en general, a través de la divulgación del invento mediante la publicación del documento de patentes.”⁶⁶

La información contenida en el documento de la patente, como lo reconocen las diversas legislaciones tiene carácter publico, constituyéndose una inestimable fuente de conocimiento, que pondría a las patentes al día del estado de la técnica y las reglas del arte, pudiendo dirigir los nuevos avances, en vez de reinventar los ya existentes.

⁶⁵ Félix Rozanski citando a CARLOS FERNANDO NOVOA “El fundamento del sistema de patentes” Págs. 15 y 16

⁶⁶ Félix Rozanski citando a Héctor E. Berger “La patente de invención como fuente de información científico-técnica” Boletín CediQUIFA. Pág. 4

3) Transferencia de tecnología a países en desarrollo. Según Rozanski, a pesar de las críticas hacia el sistema de patentes, que en apariencia favorecería a las empresas multinacionales, en detrimento de a los intereses de los países cuya generación de tecnología es incipiente, no se niega la utilidad del sistema de patentes.

“La función principal de las patentes es la protección de los mercados tanto en los países industrializados como en los en vías de desarrollo...”. Sin embargo, este atributo común tiene un sentido diferente si al mismo tiempo que protegen el mercado, las patentes transfieren tecnología, que es utilizada efectivamente en la producción *“...cuanto mayor es el desarrollo industrial interno, mayor es la posibilidad de que las patentes sean una fuente efectiva de transferencia real y no sólo un instrumento de protección de la competencia nacional y extranjera”*⁶⁷.

Según este justificativo, la protección de la tecnología por patentes y acuerdos relaciones con transferencia en condiciones de mutua aceptación, resulta ser beneficioso para la creación de nueva tecnología y su transferencia a usuarios en países industrializados y en países en desarrollo.

4) Sustitución de importaciones. La utilidad para la industrialización de los países en desarrollo que puede devenir de un sistema de patentes se traduce en la obligación que se impone al titular de la patente, de explotar su invento como contraprestación al derecho de exclusividad que el sistema le otorga. Rozanski citando al Dr. Moyano Llerena, nos dice que la patente puede y debe ser utilizada como *“un instrumento político en el comercio exterior en forma conjunta o en reemplazo de la protección arancelaria.”* Y pone a modo de ejemplo la Ley de Patentes de Invención española, donde en sus considerandos establece que uno de los objetivos por los que se la sanciona es para que los inventos se exploten en suelo español.

⁶⁷ DANIEL CHUDNOSKY Y JORGE KATZ “Patentes e importación de tecnología, Estudios sobre el desarrollo científico y tecnológico” No. 4 Washington DC Secretaria General de la OEA 1971 pag. 6, 7 y 8

5) El comercio internacional. El tema de la propiedad industrial, es de fundamental importancia para las futuras rondas de negociaciones dentro del marco del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) a fin de estudiar las normas y las prácticas que la desprotegen.

5.4 CARACTERISTICAS DE LA PATENTE:

De todo lo que enunciamos, se desprende las características principales y que podemos especificarlas:

1. El estado de la Técnica.- Es la evolución última del desarrollo tecnológico y científico, que conocido en sus distintas materias y especialidades por sus entendidos y comprende a la situación permanente de creación e inventiva hecha por el hombre, siendo además esta, de conocimiento general, porque es aplicada en el desarrollo industrial. Dicho de otra forma, **el estado de la técnica, es medible**⁶⁸ en el sentido de la capacidad de una persona profesional en su área, que pueda descubrir y detectar lo novedoso del invento, conforme al desarrollo actual de la tecnología.

2. La novedad.- Es obvio que un invento necesariamente tiene que contar con esta característica y no tiene que estar contemplada dentro del estado de la técnica y no ser de conocimiento del público en general. Habiendo determinado el *estado de la técnica* es importante destacar los siguientes principios relacionados con la falta de la novedad:

- Una publicación es **parte** del estado de la técnica desde la **fecha** de la publicación.
- La patente es **parte** del estado de la técnica desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida.
⁶⁹
- A los efectos de la prueba de “falta de novedad”, es necesario demostrar que la descripción efectuada por la publicación; necesariamente debería ser descrita de

⁶⁸ Sobre la base de esta “medición” se establece el estado de la técnica y el avance progresivo de la ciencia.

⁶⁹ Artículo 16 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena

manera clara y explícita, de tal manera que de a entender el objeto mismo de la patente.

- La carga de la prueba para demostrar la novedad, siempre cae en la persona del solicitante.
- Para que sea considerada novedad, si una patente que contiene elementos generales describe una reivindicación que cae dentro del campo de lo ya conocido, esta no se considerará como novedad.
- Las tesis que plantean una novedad absoluta de una patente y que pasan a dominio de la Universalidad, siendo esta accesible al público desde el momento de su presentación en la Biblioteca de esa institución y **sin haberse registrado ante el Servicio Nacional de Propiedad Industrial**, en nuestro país no esta protegida, perdiendo automáticamente la novedad, por no estar legislada esta situación.
- La invención reivindicada en Bolivia no puede ser puesta en práctica al no tener el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual un departamento que haga la divulgación del estado de la técnica de las patentes nacionales.⁷⁰
- Una vez puesta a dominio público de un invento, éste pierde novedad y es declarada impatentable.⁷¹

3. **La obligatoriedad de su registro.**- Necesariamente debe ser registrada ante una oficina nacional competente, (SENAPI) abarcando hasta el momento de la presentación del contenido de una solicitud válidamente presentada y en cuya fecha de presentación reconoce un **derecho de prioridad**⁷². En el marco jurídico se descubre que no se requiere que la invención esté representada físicamente; es la protección contra la utilización por terceras personas de ese invento sin la autorización del titular. Se plantea un principio importante: Que si una persona realiza la misma invención, en forma independiente, sin haberla copiado y sin

⁷⁰ Entendemos que no existe la divulgación y eso impide un desarrollo del estado de la técnica por la falta de conocimiento de las entidades académicas al no tener acceso de información de parte de SENAPI.

⁷¹ Vemos cotidianamente inventos que se traducen en útiles y que son vendidos por sus mismos inventores en las calles de nuestra ciudad. Pudieran haber ganado mucho dinero si hubieran tenido un conocimiento claro de cómo puede solicitar su invención en la Oficina de Propiedad Industrial.

⁷² El derecho de prioridad se traduce en la asignación de una fecha que contempla la hora y minutos para efectos de oposición frente al intento de terceros sobre solicitudes similares o idénticas.

conocer al primer inventor por encontrarse en un país lejano, **necesariamente debe obtener autorización antes de poderla explotar. Si no registró su invento; o en su defecto, el registrar el derecho ante la Oficina Nacional Competente de su país, con los efectos de la protección del Estado partiendo del principio de la soberanía y de la territorialidad.**

4. **La publicidad.**- Interviene la voluntad del inventor limitada por un plazo perentorio, para decidir la suerte de la solicitud presentada ante la Oficina Nacional Competente y que, de publicarse produce los efectos legales correspondientes y que enumeraremos posteriormente.
5. **Utilidad.**- Que necesariamente debe ser de "*aplicación industrial*"; o sea ser utilizada por la sociedad y cumplir una función de beneficio; entonces no sería patentable ese proceso, compuesto que no tuviera un sentido "**útil**" en el sentido estricto de la palabra. En el artículo 19 de la Decisión 486 se considera esa aplicación industrial cuyo objeto sea producido y usado en cualquier tipo de industria ⁷³ No se debe confundir esta aplicación industrial con un mero resultado industrial; vale decir el resultado o "producto".
6. **Las reivindicaciones a protegerse.**- Que constituyen los componentes claves de la totalidad llamada "invento". Aquellos "detalles" que hace único al invento, mereciendo en consecuencia la aclaración correspondiente dentro de la patente en sí. Poniendo el ejemplo: En lo genérico para delimitar al invento dentro de aquellos artefactos que producen energía dinámica capaz de poner en movimiento algo. Las reivindicaciones hacen que un motor sea revolucionario; estamos hablando de aquellas innovaciones o mecanismos que por sus características especiales hacen que ese motor sea totalmente diferente a otros motores ó como lo podríamos denominar, como *aquellos aspectos especiales que son desconocidos por el estado de la técnica*. En la Ley Mexicana se establece como característica de manera

⁷³ Si se inventara un objeto tan espectacular en su funcionamiento, pero que no tuviera una aplicación industrial capaz de beneficiar al entorno social, tendríamos entonces un "invento" sin uso ni beneficio, perdiendo uno de sus requisitos indispensables

precisa y específica en la solicitud⁷⁴

7. La originalidad.- La originalidad es el elemento creativo, que se constituye en esa particularidad para que un invento sea considerado como tal; y no debe ser confundida por la novedad. Algunas veces un inventor inventa algo que ya es conocido, sin que éste haya copiado el mismo. En tal sentido, el examen de novedad es para saber si otro no lo hizo antes, sujeto a un concepto de tiempo; mientras que la originalidad tiene como premisa el concepto de goce y disfrute del inventor. Para Julio C. Ledezma⁷⁵ la originalidad tiene tres categorías:

- a) *Elementos relativos a la elaboración mental necesaria para la obtención del invento o descubrimiento;*
- b) *Elementos y características propias del ente inventado; y*
- c) *Elementos relativos a los efectos producidos en el mundo exterior.*

En el primer inciso, Ledezma menciona sobre el esfuerzo intelectual confrontado por la dificultad de la solución con relación al medio intelectual del inventor en su oficio, incluyendo su habilidad técnica y sus conocimientos en la materia de la invención.

En el segundo inciso se considera la originalidad obtenida en la idea misma o como se le denomina *efecto imprevisto* donde la invención tiene un efecto técnico especial, independiente de la elaboración mental.

Y finalmente el último inciso se refiere al efecto útil o progreso económico y evidente, producto del invento.

8. Ejecución material.- Que sea evidente su ejecución material y que pueda ser puesta en práctica en forma tangible y palpable; interviene que el inventor pueda también proponer los métodos más efectivos para ejecutar el invento.

⁷⁴ Artículo N° 12 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos.

⁷⁵ Derecho Penal Industrial, autor, Julio C. Ledezma, pag. 131 Ed. DE Palma 1987.

5.4.1 QUE SE PUEDE PATENTAR

- a) **Productos Industriales.-** El producto industrial se puede definir como el elemento, cuerpo, objeto material *industrialmente utilizable* que se distingue de todos los demás objetos *constituyendo un fin en si mismo*; y se protege jurídicamente su integridad constructiva y funcional como los medios empleados para lograr esa finalidad. Si se diera el caso de que otra persona hiciera nuevas aplicaciones a un producto patentado, éste caería dentro de la esfera del modelo de utilidad; o en su defecto no podría servirse de ese producto patentado para que pueda ser usado en su "mejorado invento". En el caso de que existiesen dos patentes de invención referentes a un mismo producto industrial, pero obtenido por distintos procedimientos, no entraría en contradicción con lo mencionado líneas arriba, porque existió el elemento de *originalidad* de ambos inventores. Ahora bien, que uno de los inventos sea más barato en la producción industrial, ya es otra cosa. Estos productos industriales pueden ser productos artificiales, químicos, nuevas especies y nuevos estados físicos.
- b) **Procedimiento, método o sistema.-** El tema es crear un invento o realizar un procedimiento industrial con un novedoso o nuevo procedimiento, que se materializa en el producto ya conocido. Entre las características principales está el de que este procedimiento debe ser necesariamente *novedoso* a los empleados en el sector industrial o los ya empleados de acuerdo al estado de la técnica; también está la *ventaja* que puede ejercer ese procedimiento frente a los ya conocidos por los abaratamientos de los costos de producción y el *mejoramiento de la capacidad técnica* que aporte al sector industrial. la protección jurídica que se otorga a este tipo de patentes es el de impedir que terceras personas aplique precisamente ese nuevo método o procedimiento y no se extiende sobre el *resultado o consecuencia* o el fin perseguido que puede ser ya conocido por todos.
- c) **Aplicaciones nuevas a medios conocidos.-** Cuando un invento ya conocido que

no ha sido modificado sustancialmente, se cambia su destino, incluyendo las modificaciones y combinaciones de inventos en un solo invento, conjuntamente con los aportes que se pueda crear. Es lógico pensar que el hombre construye todo un sistema de inventos a partir de lo ya conocido dentro del estado de la técnica, porque al analizar un invento da la pauta a su mejoramiento o iniciar nuevas ideas referentes al tema en cuestión. las características que presenta esta modalidad de invento es que comporten un cambio de función del cual genere un resultado nuevo.

5.4.2 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

Las prohibiciones absolutas para que un invento no sea considerado tal, está ya claramente definido en la Decisión 486 Art. 15 del Acuerdo de Cartagena y son las siguientes:

- 1) **Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.-** No son patentables principios científicos. Lo mismo, los fenómenos de la naturaleza, las leyes que rigen la naturaleza y que obviamente no fueron descubiertos por el hombre no puede ser objeto de una patente. A lo sumo se le denominaría "descubridor". A modo de comentario y ejemplo la teoría Hegeliana sobre la creación del Universo no puede ser objeto de una invención y ser registrada como tal. También los métodos matemáticos que explican quizá una función de un procedimiento, no pueden ser registrados como un invento.
- 2) **El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.-** En los laboratorios científicos en forma permanente se van analizando elementos genéticos y biológicos, contrastando los mismos en experimentos para "descubrir" sus propiedades. Generalmente y casi siempre por accidente se descubren nuevos elementos y componentes que alimentan el conocimiento humano ⁷⁶ Las características que presenta este inciso son las

⁷⁶ Existen intentos de personas que al descubrir propiedades curativas de una planta. Los componentes

siguientes:

- a) **Fenómeno natural.** Cabría analizar que si un fenómeno natural (no patentable) resultara de consecuencias industriales, lógicamente estas pueden ser patentables. Dando lugar a que el fenómeno descubierto podría ser patentable *por los efectos que se puede dar*; por consiguiente, por principio un fenómeno natural no puede ser patentable, pero si sus consecuencias prácticas.
- b) **Producto natural.** Partiendo del criterio mencionado, los productos naturales *podría ser patentados* obviamente no del producto, mas bien de las aplicaciones industriales, considerándose que esa protección no abarca a un nuevo procedimiento sobre los efectos que se pueden obtener sobre el producto natural descubierto, sin no sobre las *manifestaciones naturales* que emergen de la naturaleza del producto. Consecuentemente se puede patentar la aplicación práctica o industrial del producto natural y no así el producto natural. En cierta manera este tipo de aspecto está desprotegido porque conocemos que un elemento existente en la naturaleza no se puede patentar, sólo el haber encontrado sus aplicaciones industriales.
- c) **Descubrimiento de nuevas propiedades de cuerpos conocidos.** Cuando se descubre que un elemento de la naturaleza tiene nuevas propiedades aplicables industrialmente y que no existía con anterioridad, se puede hablar de patentar esa nueva propiedad; lo demás cae dentro de la esfera de las prohibiciones absolutas referentes al principio de la no patentabilidad que veremos más adelante.

3) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.-Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.- Este campo pertenece al otro campo (fuera de la propiedad industrial) denominado Derechos de Autor y Conexos y que en su esencia debe ser tratada desde otro punto de vista.

químicos activos de dicha planta, una vez analizados por un laboratorio, se pretende registrar como si hubieran sido los verdaderos inventores de dichos elementos químicos.

- 4) **Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales** De la misma manera, no se puede pretender actividades que entran dentro de la cotidianidad humana, sería pretender controlar el libre arbitrio, el fuero interno que se traduce en determinadas acciones para el sujeto humano.
- 5) **Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.**- Es importante distinguir la diferencia entre los ordenadores y **programas**. Según Pedro Chaloupka, *"A grandes rasgos puede decirse que esta distinción entre ordenadores y programas se corresponde con las palabras de la lengua inglesa hardware y software. Aunque en castellano se ha acuñado la expresión "soporte lógico" y también la palabra "logical" o logicial" (del neologismo francés "logiciel") para designar el software"*. Surge entonces, un conflicto inusual a lo que se denomina la protección del *software*, en el Derecho de Autor, considerado como un tipo de obra, que aparte de no estar incluido en el Convenio de Berna, está admitido en el área de "producción en el campo artístico, científico literario"; finalmente se concluye que: *"Un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones que controla las operaciones de un ordenador para permitirle realizar una tarea específica como el almacenamiento y recuperación de información"*⁷⁷. Este puede ser el producto de un trabajo en conjunto donde varias personas, bajo el auspicio económico de una corporación privada y especializada en el rubro y los autores humanos elaboran un trabajo, que en **"su forma de expresión"** sólo puede ser comprendido por una máquina y no así por seres humanos comunes y corrientes, a diferencia del *hardware* que es el objeto material protegido por una patente.
- 6) **Las formas de presentar información.**- Siendo que los procedimientos para presentar información varían de acuerdo a los estándares, siendo modificables en contenido y forma, estos no pueden ser sujetos a registro ya que varían de acuerdo a

⁷⁷ Seminario Internacional de la OMPI, Sucre - Bolivia: OMPI/PI/JU/SRE/95/2, página 5

la discrecionalidad del presentante y del formato a quien va dirigido

5.5 DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Es necesario explicar la importancia que tiene la descripción de la invención a momento de presentar la solicitud para que podamos tener una idea cabal sobre la delimitación del estado de la técnica y se destaca los siguientes aspectos:

Por regla general, la descripción debe contener cinco partes dispuestas en un orden determinado:

- a. La indicación de la esfera tecnológica (la invención se refiere a la fabricación de un nuevo producto químico, farmacéutico, metal mecánico, eléctrico, o cualquiera de las ramas de la ciencia.).
- b. El estado de la técnica (se da una explicación de lo que existe en el área de su invento y es de conocimiento público).
- c. La divulgación de la invención (La invención consiste en ...). En este punto se trata de describir lo nuevo o lo que crea y/o modifica el invento. Aquí se debe exponer en forma clara, precisa y concisa la manera de realizar la invención para que sea posible, por una parte, evaluarla y por otra, que una persona de nivel técnico medio pueda ejecutarla.
- d. Una breve descripción de las figuras.
- e. Las posibilidades de aplicación o de utilización industrial de la invención (Los productos o procedimientos pueden utilizarse para tal fin).

Los ejemplos de aplicación son convenientes cuando éstos agreguen algo nuevo a lo ya dicho, en caso contrario, deben omitirse.

5.6 LAS REIVINDICACIONES DE LA PATENTE

Es la parte propiamente jurídica de la solicitud, en la cual se fundamenta el derecho de la patente. Tiene importancia durante todo el período de duración de la misma, porque con

ella se determina su extensión, por lo tanto, la redacción debe ser clara, precisa y concisa. Las reivindicaciones no deben hacer referencia a los planos, dibujos o memoria descriptiva, a menos que sea estrictamente necesario, En este caso, se hace la referencia citándola entre paréntesis. En tal forma que sirva de simple aclaración.

5.6.1 CLASES DE REIVINDICACIONES

a) De Producto.- Se refiere a una sustancia (compuesto, mezcla u otro similar) definida por sus composiciones o funciones de sus componentes o a un objeto: aparato, instrumento, dispositivo, instalación, etc., definida por su estructura o por la función de sus elementos.

b) De Procedimiento.- Las cuales abarcan la fabricación, tratamiento y procesos en general, método, sistema.

Para una mejor comprensión, es ventajoso subdividir cada una de las reivindicaciones en dos partes:

1. Parte Introductoria

Contiene la suma total de conocimientos respecto a determinado campo tecnológico; es decir el estado de la técnica. Lo que ya se conocía, lo que existía antes de que éste apareciera, lo cual se conoce, como bien dijimos antes, como *"el estado de la técnica"*.

2. Aspectos principales de la Novedad

Menciona lo novedoso; o sea aquello que distingue la invención del estado de la técnica. Es decir, una Reivindicación se remite a la parte introductoria y los aspectos principales de la novedad.

Las reivindicaciones pueden ser **independientes o dependientes**. Una reivindicación **independiente** se redacta sin hacer referencia a ninguna reivindicación precedente; es decir

que define la invención en su forma más general. Una reivindicación **dependiente** es aquella cuya existencia proviene de un elemento u objeto, método o procedimiento, comprendido dentro de una **reivindicación independiente**, a la cual se subordina.

Una solicitud de Patente de Invención puede contener hasta dos reivindicaciones independientes, que pueden estar seguidas cada una por las reivindicaciones dependientes, siempre y cuando, se refieran a una sola invención o a un grupo de invenciones, que forman un único concepto inventivo. Es decir, la solicitud debe tener **UNIDAD DE INVENCION**.

5.7 ANEXOS DE LA PATENTE DE INVENCION

Si la invención versa sobre una máquina o parte de ella, se adjuntarán, además, una proyección en elevación, otra en planta, un plano en perspectiva y varios cortes de las partes más importantes de aquellas; si es sobre un procedimiento, deberá agregarse también un diagrama de flujo con sus partes de operación y un dibujo del producto resultante. Los planos, dibujos o representaciones gráficas más características. Si la solicitud se refiere a un compuesto o proceso químico, las fórmulas estructurales.

5.8 REIVINDICACION DE REGISTRO ANTERIOR EFECTUADO EN OTRO PAIS

El certificado de registro de patente de invención invocando prioridad deberá ser presentado ante el SENAPI con los trámites correspondientes a un documento extranjero.

5.8.1 "METODO PARA LA FABRICACION DE UN JABON CON RAYAS"

Para que tengamos una idea cabal de cómo se realiza una solicitud de patente de invención y siendo necesario incorporar este tema para su real comprensión, a continuación se presentará un ejemplo para que sirva de guía en la elaboración del título, descripción y reivindicaciones de una solicitud de Patente de Invención.⁷⁸

Título

⁷⁸ Documento resumido del libro "Manual del Inventor". Súper Intendencia de Industria y Comercio Bogotá D.E. Colombia.

“METODO PARA LA FABRICACION DE UN JABON CON RAYAS”

Descripción:

“Esta invención se refiere al método para la fabricación de un jabón con rayas, y está particularmente dirigido a la fabricación de barras de jabón compuestas, en las cuales un cuerpo de un jabón principal, tiene una pluralidad de cuerpos incrustados de un jabón o jabones diferentes, presentando una apariencia distintiva rayada. El método para la fabricación de jabón con rayas ha sido propuesto en las Patentes de USA. No. 3.268.970 y No. 3.924.692.

La presente solicitud, se distingue de la técnica anterior, en que la incorporación de diferentes jabones dentro de una masa compuesta, involucrando el rayado deseado, se lleva a cabo en una región donde la masa está sufriendo una compresión radial uniforme. Lo anterior ha resultado ventajoso en la producción de barras de jabón que poseen una alta resistencia a la separación de los diferentes jabones, durante su vida útil y que presentan una apariencia superior.

Otra ventaja de la invención es el arreglo montado en el cono del batidor, teniendo elementos internos para descargar el segundo jabón o jabones dentro de una primera columna, siendo forzada dentro del cono hacia una boquilla de extrusión.

Figura No. 1 es una vista diagramática que ilustra la invención.

Figura No. 2 es una sección de la figura No. 1 que muestra los arreglos múltiples y la segunda descarga del jabón.

La figura No. 1 enseña un batidor de jabón de tipo convencional (11), en el cual el jabón molido es comprimido y compactado por un gusano rotativo (12) y forzado a través de un cono convergente (13) desde el cual es descargado a la boquilla de extrusión como una barra continua.

La boquilla de extrusión imparte la forma deseada de la barra extraída, generalmente rectangular.

La segunda fuente de jabón, es indicada en el (21) de la figura No. 1, ésta puede comprender otro montaje de batidor en el cual el jabón es trabajado bajo presión controlada, contenido de humedad y descargado como una Columna continua a través del conducto (22), (ver figura No. 2), el cual está conectado para descargar en el espacio (23), dentro del entubado (15).

En operación, la columna sólida del primer jabón, en una condición plástica, es forzada por el gusano (12) a través del cono (13). Esta columna fluye formando surcos que se configuran abiertos hacia afuera, relativamente hondos. Al mismo tiempo fluyen las corrientes del segundo jabón a través de las boquillas (18), dentro de los surcos de la columna del primer jabón. Durante el tiempo de la incorporación del primer jabón y del segundo la masa compuesta fue comprimida uniformemente hasta el punto en que es extraída en (14).

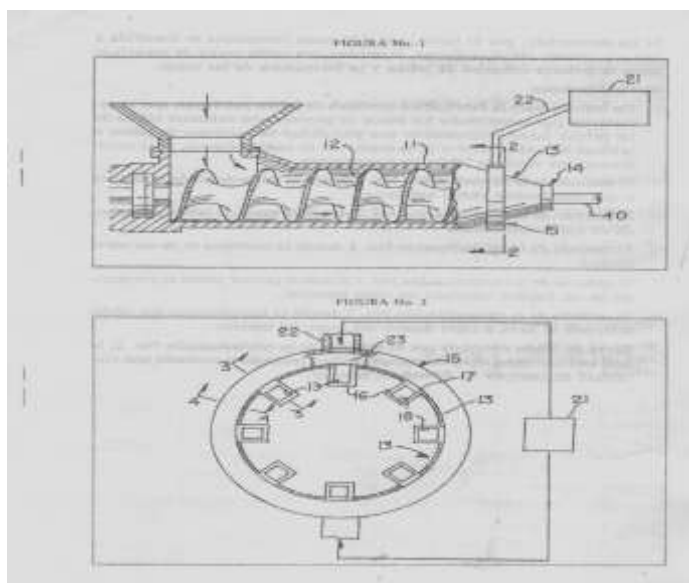
Se ha encontrado, por lo tanto, que si la masa compuesta es sometida a una compresión radial uniforme, se obtiene una unión mejor de superficie entre la primera columna de jabón y la formadora de las rayas.

Reivindicaciones

- 1. Un método para la fabricación continua de jabón con rayas:** Que se caracteriza por comprender los pasos de proveer una columna sólida de un primer jabón, incrustando una pluralidad de corriente de jabón o jabones diferentes dentro de la superficie de cada columna, para suministrar una masa de jabón en movimiento.
- 2. El método de la reivindicación No. 1 donde la masa de jabón se somete a una compresión radial uniforme.**
- 3. El método de la reivindicación No. 2 donde la masa de jabón es extraída en cortes uniformes.**
- 4. El método de la reivindicación No. 1 donde la columna es de un corte cónico.**

5. El método de la reivindicación No. 1 donde el primer jabón es producido en un batidor teniendo un cono terminal.
6. El método de la reivindicación No. 1 donde la introducción del jabón diferente se lleva a cabo dentro del cono del batidor.
7. Barra de jabón obtenida por el método de la reivindicación No. 1, la cual está compuesta por un primer jabón y teniendo incrustada una pluralidad de cuerpos de diferentes jabones.

Figura Esquemática de la Solicitud de Patente



(Fuente: Manual del Inventor. Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá - Colombia)

5.9 DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONFIERE LA PATENTE DE INVENCION

5.9.1 DE LOS DERECHOS

- 1) **El derecho de mención.-** El inventor tiene el derecho optativo de ser o no mencionado como tal en la patente de invención. Generalmente en los países anglosajones se exige que el inventor sea mencionado como el creador del invento. En el Convenio de París, en su artículo 4^{ter} establece la regla general de mención necesaria.

- 2) **El derecho del titular a impedir los siguientes actos:**
 - **Cuando en una de las reivindicaciones de la patente de invención el resultado es un producto.** El titular impedirá por los medios legales que el país establezca al efecto para iniciar las acciones que crea convenientes y extender asimismo dentro de los plazos de prioridad previstos por el artículo 4, apartado C), Inciso 1) del Convenio de París⁷⁹

 - **La fabricación de un producto o un procedimiento que tiene la protección de una patente de invención.** Ya sea como una patente en forma global o como una reivindicación de una patente.

 - **Oferta, la venta, el uso** de la patente en todas las modalidades que el comercio ofrece.

- 3) **El titular tiene derecho de explotar su invento** por el tiempo de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁸⁰

- 4) **Otorgar licencias.** El titular de la patente, tiene todo el derecho de conceder una o varias licencias, mediante contratos registrados ante la Oficina de Propiedad

⁷⁹ La norma de este artículo estipula que una patente de invención tiene el plazo de prioridad de doce meses que corre a partir de la fecha del depósito de dicha patente

⁸⁰ Artículo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Industrial para que surta efectos contra terceros⁸¹ y percibiendo una regalía razonable.

5.9.2 OBLIGACIONES

La explotación del invento. El inventor tiene la obligación de explotar su invento, entendiéndose como **explotación** los siguientes aspectos:

1. La **producción** industrial permanente y estable del invento, en condiciones razonables de comercialización a fin de satisfacer las necesidades del público consumidor en condiciones de calidad, cantidad y precio dentro del territorio nacional;
2. El **uso** continuado del proceso o procedimiento objeto de la patente, que puede ser a través de la **importación, distribución y comercialización.**

⁸¹ Artículo 57 Dec. 486 del Acuerdo de Cartagena.

CAPITULO 6
MARCO JURIDICO - LEGAL

CAPITULO 6

MARCO JURIDICO - LEGAL

6.1 DEFINICION DE LA PATENTE EN BOLIVIA

Conforme lo establece la Ley de 2 de diciembre de 1916, vigente en nuestro país, "**DE LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES**", en su Artículo 1º, expone una definición de carácter enunciativo al establecer que las invenciones y descubrimientos industriales patentados pertenecen a su autor, titulares y herederos.

Asimismo, en el Artículo 2º, describe a la patente en forma adecuada y merece ser transcrito literalmente:

1º Un nuevo producto industrial.

2º Un nuevo procedimiento, aparato mecánico o manual que sirva para obtener un producto o resultado industrial.

3º La aplicación nueva de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.

4º La mejora o perfeccionamiento de aparatos y procedimientos conocidos."

El desarrollo histórico del sistema de Patentes, ha llevado a la identificación de tres condiciones básicas para que una invención pueda ser objeto de una Patente de invención; las llamadas **Condiciones de Patentabilidad**. El ADPIC (art. 27.1) refiere estos requisitos como:

- a) Que la invención sea de carácter novedoso
- b) Entrañe una actividad inventiva
- c) Sea susceptible de aplicación industrial

6.2 DOCTRINA COMPARADA:

Las distintas legislaciones, han rescatado estos conceptos fundamentales, incluyéndolos dentro de su normativa legal. Para contrastar este hecho, expondremos a continuación otras definiciones referentes a la patente de invención:

- 1) La Ley Española de Patentes define a las invenciones en dos aspectos fundamentales: "*actividad inventiva*" y "*susceptibles de aplicación industrial*"⁸²
- 2) La Ley de Panamá define a la invención como aquella **idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado** ⁸³
- 3) Es importante destacar lo que expone la Ley de la Republica Oriental de Uruguay, donde se habla de un **derecho moral** ⁸⁴ para que sea protegido el autor del invento; asimismo, se refiere a la novedad de productos industriales, los nuevos medios para obtener un resultado y en la aplicación de medios conocidos para obtener un producto industrial. ⁸⁵
- 4) En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, expone concretamente los alcances de la invención respecto a la **novedad, al estado de la técnica, a la actividad inventiva, a la aplicación industrial, a la reivindicación y la fecha de presentación**, elementos indispensables que desarrollaremos más adelante.
- 5) La Ley de Propiedad Industrial de la República Federativa del Brasil, específicamente enuncia los requisitos de **novedad, actividad inventiva y aplicación industrial**⁸⁶, como bases fundamentales de la invención.
- 6) La Ley de Perú especifica la otorgación de patentes de invención a los productos y

⁸² Artículo 4º de la Ley Española de Patentes N° 11/1986 de fecha 20 de marzo de 1986

⁸³ Artículo 11 de la Ley de Propiedad Industrial N° 35 de 10 de mayo de 1996.

⁸⁴ Artículo 1º de la ley N° 10.089 de 12 de diciembre de 1941

⁸⁵ Artículo 2º de la Ley de Patentes de Invención Uruguay N° 10.089.

⁸⁶ Artículo 8º de la Ley de Propiedad Industrial N° 9.279 de 14 de mayo de 1996

procedimientos en todos los campos de la tecnología, que tengan nivel inventivo y aplicación industrial.⁸⁷

- 7) En el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio (ADPIC), habla sobre la **obtención** de las patentes en productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial⁸⁸
- 8) La Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, vigente en nuestro país especifica que “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre **que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial**”.⁸⁹

Es importante destacar que dicha disposición legal (Decisión 486) en ninguna manera ha derogado nuestra Ley de Privilegios Industriales de 1916; simplemente la dejó en suspenso por la aplicación de un **derecho comunitario**. En consecuencia, en los aspectos más principales, nos basaremos y apuntaremos a esta Decisión para establecer los parámetros y las directrices de los principios generales en la doctrina de la patente de invención.

⁸⁷ Artículo 22° de la Ley de Propiedad Industrial del Perú, emitido por Decreto Legislativo N 823 de 23 de abril de 1996.

⁸⁸ El ADPIC responde a una necesidad mundial de uniformar todas las disposiciones legales que versan la materia de Propiedad Industrial y casi todos los países del mundo se han adherido a este gran Acuerdo

⁸⁹ Decisión 486 Art. 14

CAPITULO 7

MARCO INSTITUCIONAL

CAPITULO 7

MARCO INSTITUCIONAL

Tanto la Ley de Privilegios Industriales (1916) como la Ley de Marcas de Fábrica (1918), contemplaron como Autoridad de aplicación de sus respectivos regímenes a la denominada “Oficina de Propiedad Industrial”, sin especificar, la naturaleza y ubicación institucional de esta instancia.

A partir de esta legislación básica, el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual formó parte de los Ministerios de Economía o de sus similares, tuvo una ubicación dentro de la estructura del que era el Vice Ministerio de Industria y Comercio dependiente este último del Ministerio de Desarrollo Económico. Actualmente el Gobierno de turno le ha cambiado el nombre a Ministerio de Producción y de Microempresa

En 1995, mediante la Ley de Descentralización Administrativa de 28 de Julio de ese año, se transfieren y delegan atribuciones de carácter técnico-administrativo desde el Gobierno Nacional a la administración departamental, a cargo de las Prefecturas de Departamento. Entre las atribuciones delegadas a las Prefecturas, la Ley de Descentralización contempló la de “Otorgar y registrar de acuerdo a decreto reglamentario, con validez en todo el territorio nacional, marcas, diseños, patentes, derechos y licencias”. (Art. 5, inc. t), trasladándose entonces a un nivel regional la administración de todo el régimen de Propiedad Industrial, sin considerar las connotaciones e influencias de carácter nacional e internacional que son tan propios de un régimen de esta naturaleza.

Posteriormente, el D.S. 24206 de 29 de diciembre de 1995, que reglamentó la Ley de Descentralización, entre los mecanismos operativos para cumplir con las atribuciones transferidas por el Gobierno Nacional, estableció la Ventanilla Única de Trámites (VUT). “...con el fin de dar cumplimiento a las atribuciones previstas en los incisos r), s) y t) del

Artículo 5 de la Ley 1654, de conformidad a los procedimientos señalados en el presente Capítulo” (Art. 74, Cap.III del D.S. 24206) de fecha 29 de diciembre de 1995.

Como resultado del proceso de descentralización, por tanto, se bajó todo el régimen de la Propiedad Industrial a las Prefecturas de Departamento y dentro de ellas se asignó la administración de este régimen a las VUTs, en un manejo reglamentario que mezclaba y confundía conceptos, materias, competencias y procedimientos correspondientes a temas sin relación entre si, como la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor (este último incluido por el Decreto Reglamentario) frente al Registro de Comercio, al reconocimiento de la personalidad jurídica de asociaciones y fundaciones, y temas forestales, conjunto temático que se sujetó a un mismo trámite de registro.

Esta situación, demostrativa de la falta de conocimiento y desvalorización del régimen de Propiedad Industrial, se complicó mucho más al haber el D.S. 24206 de fecha 29 de diciembre de 1995 ampliado la competencia de las Prefecturas y de sus VTUs al campo del Derecho de Autor.

La retardación de justicia durante aquella época menoscabó gravemente el desarrollo de la propiedad intelectual en nuestro país. No obstante, se insistió en mantener el régimen de Propiedad Industrial, y Derecho de Autor en poder de las Prefecturas, iniciándose un proceso de adecuación institucional, funcional y procesal muy complicado “que determinó una virtual parálisis de la administración de estos regímenes que duró alrededor de un año, ya que las instancias regionales no contaban con la mínima información temática, ni tenían la capacidad institucional y técnica para el manejo de este tipo de registros o para evaluar las solicitudes de los derechos correspondientes”.⁹⁰

Con el fracaso de las VUTs, el 17 de septiembre de 1997 se promulgó la Ley 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), norma que modificó el manejo institucional de

⁹⁰ ANA MARIA SOLARES GAITE “La Propiedad Intelectual en Bolivia” Texto de consulta en Internet. Octubre 2003 pag. 77

los regímenes de Propiedad Industrial y Derecho de Autor, y fue la que sentó las bases de una clara institucionalidad y ubicación administrativa orgánicamente definidas.

Menester de esta norma se pudo recuperar la administración de los regímenes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor para el nivel nacional, integrándolos en una sola materia: la de Propiedad Intelectual, y creando una instancia de administración nacional dedicada exclusivamente al funcionamiento de esta materia: el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Es entonces que a partir de 1998, el país se dota, por fin, de una adecuada estructura institucional destinada a la administración integral de la Propiedad Intelectual, con la sola excepción de dos aspectos, los relativos a las obtenciones vegetales y al acceso a los recursos genéticos, que por su alta especialización técnica y su compatibilidad con otras áreas de competencia institucional, quedaron bajo dependencia del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

7.1 EL SENAPI

La principal autoridad nacional de aplicación de los regímenes comprendidos en la Propiedad Intelectual es el SENAPI, creada por D.S. 25159 de 4 de septiembre de 1998 bajo dependencia del Ministerio de Industria, Comercio y Exportaciones, actualmente se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Producción y Microempresa; posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica.

Administra el régimen de Propiedad Intelectual, aplicando las normas de propiedad industrial y derecho de autor, a cuyo efecto es la autoridad nacional competente en esta materia.⁹¹ Asimismo el SENAPI administra y aplica el ordenamiento jurídico nacional, los convenios internacionales suscritos o adheridos por el país y las normas comunitarias andinas en materia de Propiedad Intelectual.

⁹¹ Art. 3 D.S. 25159

En cuanto a su organización y funcionamiento, se halla regulado por las siguientes disposiciones:

- Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley 2446 de 19 de marzo de 2003).
- Decreto Supremo 26973 de 27 de marzo de 2003 (Reglamento de la LOPE).
- D.S.25159 de 4 de septiembre de 1998, regula la organización y funcionamiento del SENAPI, Este instrumento se dictó en el marco de la anterior LOPE, sin embargo se sigue aplicando en virtud de lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley 2446.
- D.S. 27131 de 14 de agosto de 2003, define una nueva naturaleza institucional para el SENAPI.

7.1.1 PRINCIPALES ÁREAS DE GESTIÓN

Las actividades del SENAPI se desarrollan en dos principales áreas de gestión: la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor y Derechos Conexos (Art. 7, D.S. 25159).

- 1) La Propiedad Industrial comprende los signos distintivos (marcas de fábrica y servicios, marcas colectivas, nombres y lemas comerciales, rótulo de establecimiento, denominaciones de origen); las invenciones y nuevas tecnologías (inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, esquema de trazados (topografías), los circuitos integrados; secretos industriales y comerciales (información no divulgada).
- 2) El Derecho de Autor y Derechos Conexos, comprenden las obras literarias, artísticas y científicas, así como los programas de computador (Software).

7.1.2 ATRIBUCIONES

Las atribuciones asignadas al SENAPI, según el D.S. 25159 de 4 de septiembre de 1998, son las siguientes:

- a) Otorgar derechos de exclusiva, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

- b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convenios internacionales, en materia de propiedad intelectual y su protección.
- c) Recibir, procesar, registrar, conceder o denegar derechos de propiedad intelectual.
- d) Llevar y mantener los registros nacionales de derechos de propiedad intelectual.
- e) Coordinar la ejecución de las estrategias, políticas, planes y programas para el desarrollo de la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- f) Representar al país, por encargo del Gobierno, en todas las negociaciones nacionales e internacionales sobre la materia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- g) Publicar todas las solicitudes de registro, notificaciones y resoluciones sobre propiedad intelectual, en la Gaceta Oficial de Bolivia.
- h) Elaborar y proponer proyectos normativos relativos a la propiedad intelectual.
- i) Conocer y resolver los procesos de oposición, anulación, cancelación, conciliación y arbitraje, sobre los derechos de propiedad intelectual.
- j) Conocer, resolver y sancionar administrativamente las infracciones sobre derechos de propiedad intelectual.
- k) Coordinar con las autoridades administrativas y judiciales la aplicación oportuna de medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad intelectual.
- l) Promover, en el área de su competencia, el desarrollo normativo y la transferencia tecnológica en coordinación con las universidades, sector industrial, centros académicos y de investigación tecnológica del país.
- m) Promover una activa participación de las organizaciones que representen a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, a fin de establecer mecanismos de coordinación y cooperación para una mejor protección de sus derechos.

7.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA

El SENAPI, de acuerdo al Organigrama de Gestión 2006 posee niveles de organización técnico-administrativa detallados en el Anexo.

7.1.4 SISTEMA DE DESCONCENTRACIÓN

Según el D.S. 25159, el SENAPI funciona bajo el concepto de Sistema Nacional, con un órgano rector y central, constituido por la Dirección del Servicio Nacional, y con unidades operativas en las Capitales de Departamento.

El órgano nacional del SENAPI, debe otorgar los derechos de propiedad intelectual y llevar los registros nacionales por tipo de derechos, teniendo, asimismo, la responsabilidad de la coordinación general del sistema.

Las unidades operativas, con nivel de Direcciones Distritales, deben operar en las capitales de Departamento, como encargadas de recibir solicitudes, de realizar la correspondiente verificación de forma y remitir a la Dirección del SENAPI, para su subsiguiente procesamiento y publicación. Asimismo, deben realizar el seguimiento de los trámites hasta la conclusión de los mismos, asistiendo a los interesados y promoviendo la necesaria difusión sobre los procedimientos que deben observar los usuarios en materia de propiedad intelectual.

7.1.5 SISTEMA INFORMÁTICO

El Sistema Informático del SENAPI debe tener una cobertura a nivel nacional, y estar conectado vía módem u otro medio más óptimo, para la transmisión de información desde las Direcciones Distritales a la red central de la ciudad de La Paz.

Los archivos y registros nacionales estarán concentrados en la Dirección Nacional del SENAPI, los que serán alimentados por las Direcciones Distritales, recibiendo éstas a su vez la información que sea requerida del archivo central para efectos de búsqueda. El SENAPI, en la medida del funcionamiento del Sistema Informático y la implantación de las Direcciones Distritales, debe conferir mayores atribuciones y capacidad resolutoria a las Direcciones Distritales.

7.1.6 RÉGIMEN ECONÓMICO

Las principales fuentes de financiamiento del SENAPI son las siguientes:

- Las asignaciones presupuestarias del Tesoro General de la Nación (TGN).

- Recursos propios, provenientes de la venta de servicios, conforme a Reglamento.
- Donaciones o financiamiento obtenido de la cooperación internacional.

7.1.7 RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

La administración del SENAPI, se halla sujeta a los Sistemas de Administración y Control (SAFCO) establecidos por la Ley 1178 y las normas básicas formuladas para cada uno de estos Sistemas. Los funcionarios del SENAPI son servidores públicos y se hallan sujetos a las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, en el marco de la Ley 1178.⁹²

7.1.8 SISTEMA NORMATIVO

La Dirección Nacional del SENAPI, en el marco de su competencia, tiene la potestad de emitir Resoluciones Administrativas específicas para su cumplimiento en el ámbito nacional (Art. 32, D.S. 25159). En cuanto a su funcionamiento utiliza las siguientes normas:

- Ley de Privilegios Industriales de del 12 de diciembre de 1916
- Ley Reglamentaria de marcas de 15 de enero de 1918
- Decisión 486. Régimen Común Andino de Propiedad Industrial de 15 de septiembre de 2000 (De aplicación preferente con respecto a la norma nacional)
- Convenio de la Unión de Paris (CUP) Ley No. 1482 de 06 de abril de 1993
- Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual Ley No. 1438 de 12 de febrero de 1993
- Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Ley No. 1637 de 5 de julio de 1995.

⁹² En los anexos exponemos el Organigrama del SENAPI, actualizado a la gestión 2006.

CAPITULO 8
TRAMITACION DE LA
SOLICITUD DE PATENTE DE
INVENCION

CAPITULO 8

TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION EN BOLIVIA

Siguiendo la corriente inspiradora de la Decisión 486, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual ha establecido los parámetros para la presentación de solicitudes de registro de patentes, las cuales vamos a pasar a detallar a continuación. La presentación se divide en dos partes a saber:⁹³

8.1 PRIMERA PARTE

- Petitorio: Solicitud dirigida al Director Nacional de Propiedad Intelectual, firmado por el solicitante o su apoderado. El formulario de solicitud de Patente de Invención consta de 4 páginas que deben imprimirse en papel tamaño carta, en anverso y reverso, tomando en cuenta lo siguiente:
 - Las páginas 1 y 2 deben imprimirse en 3 ejemplares, llenarse a máquina ambas carillas
 - Las páginas 3 y 4 deben imprimirse en un ejemplar
- La descripción de la invención (un ejemplar impreso y en formato electrónico)
- Una o más reivindicaciones (un ejemplar impreso y en formato electrónico)

⁹³ Datos extraídos de la página Web www.senapi.gov.bo

- Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción (1 ejemplar impreso y en formato electrónico)
- El resumen en formato electrónico e impreso (Gaceta: no más de 12 líneas, formato "ARIAL" tamaño 8)
- Escritura Pública de Poder, cuando la solicitud no fuera hecha por el interesado (Original o fotocopia legalizada)
- Recibo de pago de las tasas establecidas:
 - Recibo de pago por la solicitud de la patente Bs. 100 (cuenta Bancaria del SENAPI)
 - Recibo de pago de la primera anualidad Bs. 50 (cuenta Bancaria SENAPI)
 - Recibo de pago de la Gaceta Oficial de Bolivia Bs. 40 (original y fotocopia) y de ser el caso, un pago adicional por cada diseño Bs. 20 (cuenta Bancaria Gaceta Oficial de Bolivia).
- Archivadores adecuados al volumen de la documentación
- De ser el caso, una declaración con la documentación pertinente, certificada por la oficina de patentes del país que se reivindique la prioridad
- De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina es país de origen.
- De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de los Países Miembros de la Comunidad Andina, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.
- De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico
- De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

8.2 SEGUNDA PARTE

- Solicitud de extensión de título de la Patente de Invención
- Publicación de la Gaceta Oficial de Bolivia (recorte original)
- Compra de título para registro de Patente de Invención Bs. 58 (Renta, Calle Ballivián)
- Recibo de pago para determinar la patentabilidad previa recepción de la notificación de examen de fondo Bs. 350 (cuenta Bancaria del SENAPI)
- Recibo de pago de las anualidades por año (cuenta bancaria SENAPI).

CAPITULO 9

ANALISIS DE FONDO DE LA

PATENTE DE INVENCION

CAPITULO 9

ANALISIS DE FONDO DE LA PATENTE DE INVENCION

9.1 LEY DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES – LEY DE 12 DE DICIEMBRE DE 1916

Para los fines que persigue el presente trabajo de grado, es menester que realicemos un análisis normativo exhaustivo, que refiera acerca de la propiedad industrial. Para tal efecto vamos a analizar los artículos pertinentes de las normas que se encuentran vigentes en nuestro país, ya que su interpretación nos dará luces para una mejor comprensión de la realidad de la actividad registral en materia de patentes.

Y como no podía ser de otra manera, queremos empezar por la norma que aun sigue vigente; la Ley de Privilegios Industriales⁹⁴ que en su capítulo II establece los parámetros para adquirir los privilegios y en su capítulo XI se refiere las funciones de la Oficina Nacional Competente de forma somera, estableciendo –como no podía ser de otra manera- conceptos legales que evidentemente datan del año de 1918, y que incipientemente se estaba consolidando la propiedad intelectual de manera general. Si bien la aplicación de convenios supranacionales, como viene a ser el Acuerdo de Cartagena, Decisión 486 han venido a sustituir a esta norma, entendemos que esta norma básica no ha sido abrogada.

Con este análisis, pretendemos enfocar y resaltar el como se realizaría el registro de las solicitudes de Patentes, si es que la norma estuviera en aplicación y detectar si es que, efectivamente se realizaba o no el Examen de Fondo –aspecto fundamental en nuestro trabajo de investigación- y desde el momento de la recepción de una solicitud de patente, para así poder conocer la eficacia de esta norma, en cuanto al registro de solicitudes de patentes que afecten a un objeto novedoso. Para que esto sea así, vamos a transcribir

⁹⁴ Si bien está en plena vigencia la DEC. 486 del Acuerdo de Cartagena, también es evidente que esta norma no ha sido invalidada con derogación o abrogación expresa.

literalmente todos aquellos artículos que estuviera relacionados con el objeto de estudio, limitándonos a hacer una breve referencia a los restantes.

LEY DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES

Art. 4º.- Referido a la forma de presentación de una solicitud ante el Ministerio de Industria. La presentación de los requisitos básicos a momento de presentar la solicitud importaba acreditar con una serie de documentos que validaban dicha presentación.⁹⁵

“Art. 5º.- La solicitud contendrá la protesta de ser nuevo el objeto de la invención y deberá indicar si ésta ha sido ya patentada, determinando, en su caso, la fecha del primer pedido y el país en que se efectuó. Indicará, además, el domicilio del interesado o de su mandatario en la República, a efecto de recibir todas las notificaciones referentes a la tramitación de la solicitud y sus emergencias.”⁹⁶

Este es un aspecto curioso que entendemos que, ante el avance tecnológico de los años de 1900 en adelante, éste no había crecido en su volumen y todos los inventos se destacaban de alguna manera ya que eran pocos. En este caso el Ministerio del rubro buscaba un manifiesto de seguridad expresa del solicitante de que su invento no había sido patentado con anterioridad por terceras personas.⁹⁷ Con este aspecto destacamos que el Estado confiaba la seguridad del privilegio industrial de derechos anteriormente registrados al inventor solicitante. El inventor manifestando su negativa o desconocimiento de otro invento anteriormente registrado, accedía al derecho que el Estado le otorgaba.

Este artículo establece tres requisitos *“formales”*. El primero –como lo expusimos anteriormente- un manifiesto expreso de la *novedad*. El segundo si la invención *habría* sido patentada en otro país, a los efectos de invocar el derecho de prioridad. Y el tercero lo datos personales y determinación de domicilio, como aspecto netamente forma.

⁹⁵ Art. 4 de Ley de 2 de diciembre de 1916. “Ley de Privilegios Industriales: Reglas para su aplicación y uso en la República”.

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ Jurídicamente se tiene la figura de una “Declaración Jurada”.

Art. 6º.- “La descripción del descubrimiento o perfeccionamiento estará escrita en idioma nacional, y deberá empezar con el nombre del inventor, del de sus herederos o concesionarios, profesión, nacionalidad, domicilio principal. En seguida irá el nombre, naturaleza y objeto del invento. Luego la descripción, hecha de una manera completa, clara, exacta y tan concisa como fuere posible, evitando toda clase de disgresiones y ciñéndose estrictamente a su objeto. Al final deberá consignarse la reivindicación⁹⁸, la que definirá y expresará claramente y con exactitud el procedimiento, combinación o producto que constituye el invento, o bien el órgano o pieza que forma parte esencial de la invención, indicando a la vez las relaciones que tenga o pueda tener con otro u otros órganos o elementos que no sean objeto directo de la patente.”

Este artículo está referido a la presentación de una descripción minuciosa del descubrimiento, la naturaleza del mismo y la reivindicación si es que las hubiera.⁹⁹ La descripción –como elemento esencial – que determina la novedad del invento, según lo expresado por la norma ya manifestaba un avance sobre cómo debería expresarse los detalles mínimos de dicha descripción, usando expresiones tales como: *idioma nacional; completa; clara; concisa; exactitud*. Diferenciando la reivindicación propia del invento con otras de terceros en referencia al mismo objeto patentado. Nótese que cuando se exhibe los requisitos tanto para la descripción y la reivindicación, se usan los mismos términos y expresiones sin definir, menos conceptualizar adecuadamente en qué consiste la reivindicación en sí. También se destaca que dos elementos esenciales del invento se los resume en un solo artículo a saber: La descripción y la reivindicación.

Esta es una norma obligatoria para el solicitante que deberá hacer una descripción adecuada del invento y que actualmente se encuentra en plena vigencia, como recordamos.

“Art. 7º.- Presentada así la solicitud, el ministerio de industria hará un examen puramente administrativo de los documentos adjuntos, con el fin de cerciorarse de si

⁹⁸ Nótese cómo esta norma limitaba a la presentación de una sola reivindicación, que determinada la pobre calidad de la patentabilidad. Recordemos que una solicitud de patente puede tener varias reivindicaciones.

⁹⁹ Ley de Privilegios Industriales. Art. 6.

*están completos y llenan los requisitos prescritos por esta ley, sin pronunciarse sobre la novedad o utilidad de lo que se pretende patentar.*¹⁰⁰

El artículo anterior es elocuente. El trámite de solicitud de registro de Patente importará la realización de un examen administrativo de los documentos, es decir, **un examen de forma**. No estipula en ningún momento la pronunciación expresa sobre la *novedad o utilidad* de lo que se pretende patentar, grave deficiencia de la Ley de Privilegios Industriales, que permitió solamente registrar las patentes ya reconocidas en otras legislaciones, ocasionando una suerte de vacío jurídico que desde el año 1916 ha afectado en gran manera una adecuada protección de las patentes de invención en Bolivia; así como ha afectado a aquellas personas que presentasen su solicitud por vez primera. Este artículo demuestra claramente las faltas tanto administrativas como materiales de la Oficina Nacional Competente,¹⁰¹ que incurrió desde un principio en la aplicación de una norma que permita una protección eficaz.

“Art. 8º.- Si el ministerio de industria encontrare que los documentos presentados no llena los requisitos, cuyo examen le compete¹⁰², o bien que lo que se pretende patentar está comprendido dentro de las excepciones del artículo 3º.- se tendrá por no hecho el pedido y devuelto al interesado, con una providencia dictada en ese sentido. En caso de encontrarse la petición ajustada a los requisitos legales, se ordenará la publicación descriptiva, en el Boletín Departamental, por tres veces consecutivas, de diez en diez días.”

Siguiendo con la línea del art. 7, el art. 8 establece que la Oficina Nacional Competente se limitará única y exclusivamente al análisis de forma de los documentos presentados, de tal manera que esta dependencia no se responsabilizaría absolutamente de aquellas invenciones que efectivamente poseen novedad, provocando directamente una falencia protectora considerable en sectores intelectuales con capacidad creativa y por ende de los nuevos

¹⁰⁰ Ley de Privilegios Industriales, art. 7

¹⁰¹ En ese entonces era el Ministerio de Industria el facultado para otorgar la patente de invención y no existía una oficina especializada de propiedad industrial.

¹⁰² Lo subrayado es nuestro y destaca que el Ministerio “solo se arroga” la competencia del análisis de forma.

productos tecnológicos que se encuentran en las capacidades de explotar y descubrir nuevas invenciones.

“Art. 9º.- Verificada la operación y no existiendo opositores, el ministerio de industria concederá el correspondiente privilegio, en las condiciones y límites de esta Ley, librando consiguientemente la patente respectiva.”

Este artículo es clave para demostrar en forma contundente lo que hemos aseverado en la hipótesis de la presente Tesis de Grado y es necesario destacar, analizar y evaluar el espíritu de este artículo y bajo los siguientes términos:

Sólo se hace el análisis de forma: Es decir, que se evalúa los documentos que se presentan a momento de solicitar la patente del invento. Se destaca los siguientes requisitos a saber: *“La descripción del descubrimiento¹⁰³ o perfeccionamiento estará escrita en idioma nacional...”*. *“...nombre del inventor del de sus herederos o concesionarios, profesión, nacionalidad, domicilio principal”*; otros requisitos son los siguientes: *“...el nombre, naturaleza y objeto del invento”*. Debemos destacar que, ya se determinaba el nombre del invento, asignándole un carácter que reviste una suma importancia para su publicidad correspondiente. *“...luego la descripción, hecha de una manera completa, clara, exacta y tan concisa como fuere posible, evitando toda clase de disgresiones y ciñéndose estrictamente a su objeto.”* Uno de los elementos fundamentales de la solicitud es precisamente la **DESCRIPCION DEL INVENTO**. Esta Ley ya limitaba un desarrollo explicativo del invento, y de cierta manera lo limita para su entendimiento. *“La reivindicación, la que definirá y expresará claramente y con exactitud el procedimiento, combinación o producto que constituye el invento, o bien, el órgano o pieza que forma la parte esencial de la invención, indicando a la vez las relaciones que tenga o pueda tener con otro u otros órganos o elementos que no sean objeto directo de la patente. No contendrá restricciones, condiciones ni reservas. Todas las piezas serán firmadas por el interesado o su representante, munido de poder especial, que siendo procedente del*

¹⁰³ Es de destacar la utilización de términos tales como “descubrimiento” y nuestra doctrina entiende que “descubrimiento” tiene el carácter de impatentable (art. 20 de la DEC. 486).

*extranjero deberá hallarse legalizado por Cónsul Boliviano y quedar anexo al pedido*¹⁰⁴.

Se determinaba la novedad inventiva a una suerte de proceso de oposición. También debemos destacar en este artículo que al no contar con una base de datos siquiera manual adecuada, la Oficina Nacional Competente de ese entonces se apoyaba en “*aquellos terceros interesados*” que pudieran tener derechos anteriormente registrados para que en una suerte de apoyo logístico pudieran consolidar una supuesta búsqueda que legalmente debería corresponderle a la Oficina Nacional Competente. La acción de oposición¹⁰⁵ era planteada precisamente por los interesados que pudieran tener –como lo expresamos anteriormente- interés legítimo.

La extensión de la patente de invención. Finalmente –sin haberse realizado el análisis de fondo- se extendía la patente de invención al solicitante.

Art. 10º.- Referido a la concesión contemplando la identificación del titular, nacionalidad, el título, piezas presentadas y el plazo concedido. Si no hubiese oposición, el Gobierno (que concede la titularidad en este caso) otorgará el privilegio traducido en el título o patente de invención. Cabe destacar –reiteramos- que en ningún momento se hizo el análisis de registrabilidad o análisis de fondo, simplemente se remitió a la oposición.

“Art. 11º.- Para evitar el abuso que los privilegiados pudieran hacer de sus títulos, se expresará en el auto de concesión y en las patentes, que el Gobierno no garantiza la calidad, el mérito y la novedad del invento, ni la fidelidad y exactitud de la descripción, y que son de cuenta y riesgo del interesado. La concesión envuelve simple presunción de la realidad de esas cualidades y de la legalidad de los derechos del inventor, mientras no se pruebe lo contrario”.

Sin antes explotar la patente de invención, ya esta Ley empezaba a limitar los derechos emergentes de un registro de patente y se lo libraba a su suerte y exponía a que una

¹⁰⁴ Hemos pretendido poner de relieve el análisis de forma a que refiere el art. 6 de la Ley de Privilegios Industriales para destacar el hecho de que **solo existía el análisis de forma.**

¹⁰⁵ Proceso administrativo específico ya contemplado desde esa época y que destacamos que hasta la fecha el Estado Boliviano no cuenta con un procedimiento administrativo estatal.

patente pudiera ser rebatida judicialmente y sin garantizar ni siquiera la “*fidelidad de la descripción*”¹⁰⁶.

Asimismo, una vez más, esta oficina eludía la realización de un *examen de fondo*; en consecuencia evitó a toda costa la posibilidad de registro de nuevas invenciones. Suponemos que esta situación se acomodaba a las deficiencias tanto ideológicas como materiales de dicha dependencia, así como la poca información con la que se contaba en esa época. Para verificar esta situación podemos recurrir al Capítulo XI de la Ley de Privilegios Industriales, art. 81 el cual está referido a la conformación de una Sección encargada de este rubro dentro del Ministerio de Industria¹⁰⁷.

Esta situación importa un considerable menoscabo a la iniciativa privada, que al verse confrontada con este tipo de normas anacrónicas, ven mermados sus intereses justos. Por lo tanto la economía de los actores no tendría impulso alguno y la industria nacional obviamente se vería afectada.

Art. 13º.- Referido a la presentación de variaciones que puedan existir en la invención, antes de la obtención del título. Existía el tema de poder hacer variaciones a la solicitud de patente “*antes de haber obtenido el título*” que permitía al interesado hacer modificaciones a la descripción como a la reivindicación, mencionado como aspecto enunciativo sin destacar mayor importancia al tema de análisis que estamos realizando.

Art. 17º.- Cuando una solicitud de privilegio se refiera a inventos impatentables, previstos por el artículo 3º, excepto el del primer inciso, no podrá ser rechazado sino después de un examen previo y secreto hecho por una comisión ad hoc compuesta de dos peritos, según la naturaleza del invento, nombrados por el ministerio de industria; siéndoles permitido a los solicitantes hacer sus explicaciones. Con su resultado se dictará la resolución que corresponda.

¹⁰⁶ Art. 11 de la Ley de Privilegios Industriales.

¹⁰⁷ Art. 81 Ley de Privilegios Industriales “Se crea bajo la dependencia del ministerio de industria, formada de un jefe, un oficial 1º y auxiliar, la que se entenderá con la tramitación y expedición de patentes, y formación del archivo” el personal que conformaría esta dependencia es escaso, cumpliendo funciones estrictamente administrativas y no así, de administración de justicia, como ha venido a implementar la Decisión 486.

“Artículo 3º.- Son Impatentables: 1.- La Invención o descubrimiento que por ejecución o publicidad dentro o fuera de la República haya caído en el dominio público.¹⁰⁸. 2.- El simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales recién descubiertas. 3.- El principio o descubrimiento científico que sea puramente especulativo. 4.- Los planes o combinaciones de crédito o de hacienda. 5.- La invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a la ley, a la seguridad pública o a las buenas costumbres o a la moral. 6.- Los productos químicos y composiciones farmacéuticas o terapéuticas, sin perjuicio de poder patentarse los nuevos procedimientos para producirlas, o sus nuevas aplicaciones industriales”

El termino “impatentable”, a que se refiere el art. 3 de la Ley de Privilegios Industriales es necesario transcribirlo literalmente para que nos dé una pauta adecuada de cómo se reconocía a los inventos que no se pueden patentar por principio general. Resulta un hecho curioso que, como hemos demostrado que no existía un análisis de fondo como tal, **este artículo importa un breve procedimiento de análisis de fondo a saber:**

Su no rechazo: Buscando entender el espíritu de la norma, cuando se presentaba una solicitud de patente de invención –no sabemos quién- *determinaba la “impatentabilidad”* de dicha solicitud. Cuando esto ocurría se disponía *un examen previo y secreto* (no era que cuando se presenta una solicitud de patente a la oficina en cuestión se debería mantener –no solamente para este caso- el secreto e inviolabilidad de la información de la solicitud.).

Se nombraban dos peritos: La ley reconoce que sólo para este caso se designaba la pericia profesional de dos expertos en la materia que determinaba la patentabilidad o no de la solicitud y con la debida explicación del solicitante.

La resolución pertinente: Finalizado el análisis de fondo –sólo para este caso- para el caso de la aplicación del art. 3 de la merituada ley, se emitía la resolución correspondiente.

9.2 ACUERDO DE CARTAGENA – DECISION 486

¹⁰⁸ Se entiende el término “dominio público” al hecho de que un invento haya sido conocido *antes de haberlo registrado*, perdiendo la novedad inventiva.

De igual manera, vamos a contrastar lo expuesto líneas arriba, con la norma que se encuentra en actual vigencia y es de aplicación por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual como norma adjetiva y sustantiva. Comprendemos que su carácter supranacional, menester a un acuerdo de adhesión firmado por nuestro país, hace de esta norma un instrumento de cumplimiento obligatorio. Vimos históricamente que la Ley de Privilegios Industriales sigue vigente, pero ha sido tácitamente relegada por la Decisión 486 a falta de una norma específica dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello es necesario destacar el origen de esta norma y que refiere a la Comunidad Andina de Naciones en la que participan Colombia, Ecuador Perú y Bolivia.¹⁰⁹ En un marco de cooperación mutua, decidieron fortalecer lazos regionales a saber los fronterizos, económicos, culturales, comerciales buscando proyectar la uniformidad de criterios en aras de una patria común.

Para esta comunidad existen normas de carácter supranacional y en el caso específico denominadas Decisiones del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 486 es la norma vigente que actualmente ha sido remozada y modificada.¹¹⁰

De la misma manera que hicimos un análisis sobre la Ley de 1916 denominada de Privilegios Industriales, lo haremos con esta norma con el objeto de evaluar sobre la base de la sana Doctrina y las normas, buscando entender y explicar lo que el legislador nos expone en dicha norma y nos enfocaremos a los artículos específicos que se refieren al objeto de estudio del presente trabajo de Grado; es decir el análisis de fondo de la registrabilidad de la patente:

TITULO II

DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO I

De los Requisitos de Patentabilidad

¹⁰⁹ Venezuela decidió retirarse de la Comunidad Andina de Naciones por decisión del Gobierno de su Presidente Chávez.

¹¹⁰ Hubieron varias Decisiones; la anterior era la denominada 314 vigente hasta septiembre de 2000.

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Este artículo refiere la competencia de la Comunidad Andina de Naciones para conocer el tema de la propiedad intelectual, declarando los conceptos básicos de la patentabilidad a saber: Inventos de producto, procedimiento y cuyas características esenciales son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;***
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;***
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;***
- d) los planes, reglas y métodos para ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales;***
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,***
- f) las formas de presentar información,***

Este Artículo enuncia la declaración de principios por las que muchos conceptos enunciados no pueden ser considerados y susceptibles de patentabilidad. Con referencia a los descubrimientos, entiéndase que si una persona descubre un nuevo elemento ya existente en la naturaleza, se considerará como tal; es decir un “*descubridor*”. Por otra parte, si por ejemplo se propone una teoría sobre la creación del universo, tratándose de explicar cómo se debe a su existencia (aún sin haberlo comprobado inclusive), esta “*teoría*” no se puede registrar como patente. Si evaluamos el registro de un método matemático, explicado de la manera más sencilla, es como –por ejemplo- hubiéramos hallado otra manera de hacer una simple suma, por ende este aspecto o método no es patentable.

La norma establecida en la DEC 486, se encuentra en contraposición a otras normas de los países anglosajones, en cuanto se refiere a la patentabilidad de de todo o parte de los seres vivos y en este inciso no refiere de manera clara a tipo de organismo comprende dicha prohibición; si se refiere específicamente a las plantas, existe normas específicas que no comprende la materia de nuestro estudio. Si se refiere al reino animal podemos declarar que existe una tendencia clara basada en los principios éticos y morales distintos a países como Estados Unidos, donde la tendencia es patentar la vida, nos basta ver día a día cómo la genética está siendo manipulada e invocada su protección por grandes corporaciones.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Este artículo ha sido desarrollado e forma clara y precisa en el capítulo pertinente, pero vale la pena destacar que se maneja apropiadamente los conceptos de “*estado de la técnica*”, estableciendo de la manera más clara los aspectos fundamentales que se entrelazan con la “*novedad*” y la “*capacidad inventiva*”, a saber: La *accesibilidad al público* abarcando la descripción sea oral u escrita; el *uso* del invento obviamente; y su *comercialización* abarcando en consecuencia todos los medios posibles por los que se conoce un invento o una patente de invención, sin soslayar la pérdida de la *novedad* cuando especifica la presentación de la solicitud; incluyendo el derecho de la prioridad y finalmente

contemplando el plazo establecido en el artículo 40 de la DEC 486, que refiere a la determinación del carácter público para su consulta.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Merece evaluarse este artículo, ya que en nuestro análisis hemos destacado el *nivel inventivo* como el aspecto primordial del *estado de la técnica* y el legislador lo establece de la manera más sencilla cuando destaca a la *persona del oficio* que entiende de la materia en cuestión y conoce obviamente el avance último de la técnica en la materia que le compete. También es de destacar la breve discrecionalidad de esa persona del oficio cuando una persona de un país en vías de desarrollo pueda resultarle *novedoso* algo que es obvio para una persona de un país desarrollado.

Artículo 20.- No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Este artículo refiere a las prohibiciones relativas para la registrabilidad de la patente de invención y que fue desarrollado en el capítulo pertinente.

CAPITULO IV

Del Trámite de la Solicitud

Artículo 38.- Referido al examen de forma: Este artículo refiere a lo que se denomina el “examen de forma” que no es otra cosa que una evaluación de la presentación de todos los requisitos formales que se acompaña a la solicitud de patente de invención, como ser la presentación del formulario de solicitud debidamente llenado, la solicitud escrita y firmada por abogado, el pago de valores respectivo por la presentación de la solicitud.¹¹¹

Artículo 39.- Observaciones a la presentación de documentos: Este artículo refiere a la sanción que importa para el caso de no presentar requisitos observados inicialmente por el SENAPI.

Artículo 40.- El carácter público de la solicitud y su plazo: Una vez presentada la solicitud de patente de invención y debidamente registrada ésta, sea con certificado de registro en otro país,¹¹² la oficina nacional competente tiene el plazo de 18 meses para publicar la solicitud de patente para que terceros interesados hagan valer sus derechos si los tuvieran; este plazo importa también que se pueda acortar a solicitud expresa y escrita del solicitante, operándose en consecuencia la publicidad. Asimismo conviene destacar que el carácter público de la solicitud de patente, distinto a un invento que no ha sido registrado y que perdió la *novedad inventiva*.

¹¹¹ Ver anexos sobre el formulario.

¹¹² Se tiene el plazo de un año para invocar el derecho de prioridad de una patente registrada con anterioridad.

Artículo 41.- Prohibición de consulta de la solicitud por parte de terceros: Como consecuencia lógica este plazo importa un status de la solicitud para evitar la pérdida de la novedad inventiva. Llama poderosamente la atención que en el segundo párrafo de este artículo se pretenda desvirtuar el carácter de inviolabilidad de la información, ya que da lugar a situaciones peligrosas.

Artículo 42.- La publicidad y el proceso de oposición: La oposición como proceso administrativo que le compete al Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual recibe *demandas de oposición*, como el recurso planteado por terceros que *tenga legítimo interés* para que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. En el segundo párrafo del meritado artículo se concede un plazo ampliatorio razonable de sesenta días para fundamentar debidamente la oposición planteada¹¹³.

Artículo 43.- Trámite de oposición y su procedimiento: Como consecuencia lógica a la presentación de la *oposición* el solicitante de una patente de invención tiene derecho a la *dúplica y traslado*¹¹⁴. Con iguales derechos sobre términos ampliatorios para sustentar una defensa adecuada sobre su solicitud.

A continuación transcribimos literalmente el artículo vigente que se refiere al tema del análisis de fondo y buscaremos analizar exhaustivamente la base y el sustento de la tesis presentada:

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán

¹¹³ Este plazo ampliatorio es importante ya que el que tenga interés legítimo no se encuentre en la República de Bolivia y necesite tiempo para documentarse debidamente y legalizar dichos documentos ante las instituciones pertinentes. También es concordante con el art. 2 del Convenio de París que refiere a un “trato nacional” a los nacionales de cada uno de los países de la Unión, entendiéndose que un estado dará un trato igualitario a extranjeros que soliciten derechos intelectuales en los países miembros de la Unión, siendo Bolivia un país integrante del convenio de París.

¹¹⁴ En un proceso ordinario el demandante una vez respondida la acción incoada debe responder al “traslado” obligado por el Juez, así como de tener el derecho a defender su solicitud en los términos en que ha sido presentada.

cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.¹¹⁵

La decisión 486, a través de este artículo otorga al solicitante de que pida examen de la invención, a fin de reconocer si esta es patentable, cobrando por ello una tasa. Por el hecho de que existen numerosas patentes y la invención humana no cesa en cuanto a la explotación de la creatividad, se requiere la certeza de que la invención posee los tres elementos, es decir las Condiciones de Patentabilidad que anteriormente la habría demostrado formalmente con la presentación de los requisitos.

De acuerdo a la norma, la iniciativa corre a cargo del solicitante, contra un pago ya estipulado por la Oficina nacional, por lo que su cumplimiento debe ser obligatorio, ya que de esta manera se salvaguardan los intereses particulares de los solicitantes y se procede inmediatamente a la realización de un Examen de Fondo de patentabilidad.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

¹¹⁵ Este artículo no conlleva una reglamentación; por ende la mención de "solicitud de análisis" no progresa en mérito a que no existe dentro de la estructura organizativa, menos de la LOPE profesionales contratados en las diferentes áreas del conocimiento humano para que estos realicen el respectivo análisis de fondo.

De igual manera, la Oficina Nacional esta en la obligación de notificar a la parte solicitante a fin de que cumpla con los requisitos formales, para luego proseguir al examen de fondo o de Patentabilidad, todo esto de un plazo ya fijado. El fin de este artículo es perseguir todas aquellas falencias que se encontraran en la solicitud a fin de que el solicitante, en uso de su derecho, pueda demostrar activamente el carácter novedoso, inventivo y con ineludible aplicación industrial.

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

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

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.”

Cabe señalar que siendo una disposición marco, la Decisión 486 permite la realización de un Examen de fondo de la invención, presentado a través de un informe realizado por expertos en el área pertinente, como sustento tipo, para emitir la posterior resolución de concesión de la patente del objeto presentado. De todas maneras, como lo establece el segundo párrafo, la Oficina Nacional podrá reconocer como validos aquellos exámenes si es que la patente fuera extranjera, o bien requerir la colaboración de otras oficinas de propiedad industrial. Este hecho responde a una situación como bien lo reconoce la propia OMPI:

“En varios países, las patentes se conceden una vez que se considera que se han satisfecho los principales criterios de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Sin embargo, muchos países no llevan a cabo un examen de fondo debido a limitaciones financieras y de otro tipo. Dichas oficinas se limitan a examinar el cumplimiento de las formalidades necesarias antes de la presentación de la solicitud de patente.”¹¹⁶

Es una situación real y reconocida, empero la misma debería ser subsanada por la oficina nacional competente, más aun si es que tal como lo realiza el SENAPI, cobra de antemano una tasa por derecho al análisis de registrabilidad sin contar con los recursos necesarios, dada su reciente creación.

En el caso de que una persona este presentando por primera vez el registro de su invención, sin contar con los medios necesarios para efectuar un análisis de registrabilidad en el exterior, dicho examen debería ser realizado por peritos en el campo debidamente acreditados en nuestro territorio. Las instituciones colegiadas pueden ser la respuesta mas obvia, pero el objeto del presente trabajo de grado es demostrar que efectivamente no se realiza el Examen de fondo o Registrabilidad en las patentes, aun cuando se pide el pago anticipado de la tasa requerida para tal efecto. La poca seriedad con la que nuestro país aun toma el tema de propiedad industrial es deplorable: no poseemos una norma especifica que

¹¹⁶ Texto informativo “Algunas características comunes de los procedimientos para la concesión y el mantenimiento de patentes” www.wipo.org

rescate el espíritu de la Decisión 486 y lo que es peor, el solicitante bien puede verse afectado, cuando el grupo de peritos no esta lo suficientemente calificado para analizar su invención o por ultimo, esta no se realiza por falta de medios técnicos o económicos.

Consideramos que dicha situación debe ser subsanada lo mas pronto posible, de tal manera que la industria e iniciativa privada se vea protegida jurídicamente y pueda facilitar de este modo el crecimiento económico sostenido que tanto se busca en la actualidad.

Contar con un departamento técnico, conformado por personal especializado que realice los exámenes de fondo o registrabilidad no es una utopía; legislaciones latinoamericanas pudieron rescatar el sentir de la Decisión 486, nuestro país debe hacer lo propio.

Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

El artículo precedente claramente denota la importancia de la realización de un análisis de fondo o examen de registrabilidad con anticipación a la emisión de la resolución que otorgara el uso y explotación de la patente. como quiera que dentro del análisis que hemos realizado de los artículos que son pertinentes al objeto de estudio, si bien no reúnen un carácter obligatorio dentro del mismo, al ser normas de carácter supranacional su cumplimiento debería ser obligatorio, toda vez que no solo estaría garantizando la estabilidad jurídico- administrativa de las actividades de la Oficina Nacional Competente, en este caso el SENAPI, sino que a su vez, otorgaría las garantías correspondientes a los países miembros del Acuerdo de Cartagena, que tienen en Bolivia una importante inversión.

Artículo 49.- Referido a la utilización de la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

Este artículo refiere al Clasificador Internacional de Patentes de Invención que debe aplicarse necesariamente cuando se clasifica una solicitud y se determina –clasificándola– bajo parámetros científicos donde se encuentra una patente de invención.

A continuación desarrollaremos la investigación sobre este tema tan importante para el presente trabajo de investigación habida cuenta que la aplicación inconsistente comprueba lo enunciado nuestro planteamiento en la hipótesis.

9.3 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PATENTES

El SENAPI, no está aplicando adecuadamente la Clasificación Internacional de Estrasburgo como lo mencionados anteriormente– suscrito en 1971 el denominado Arreglo de Estrasburgo que entró en vigencia el 7 de Octubre de 1975 y anualmente incluye nuevos subgrupos por el permanente avance del Estado de la técnica.

Dicha clasificación abarca las patentes, así como a los Certificados de Inventor utilizados en la generalidad de los países y a los Modelos de la 2) CLASE, que corresponde a modelos de Utilidad para proteger aparatos, dispositivos, o partes de tales objetos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionalidad.

No obstante, el Clasificador trata como documento de patentes, a toda la documentación referida a esas otras figuras de la propiedad industrial.

Los Objetivos de esta Clasificación son:

- a) Facilitar la recuperación de documentos de patentes:
- b) Ordenar los documentos de patentes para facilitar el acceso a la información técnica.
- c) Permitir la búsqueda del Estado de la Técnica.
- d) Difundir selectivamente información a los usuarios.
- e) Permitir la elaboración de estadísticas para el análisis de desarrollo tecnológico por sectores.

9.3.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL CLASIFICADOR INTERNACIONAL DE PATENTES

Se entiende que la clasificación comprende una ordenación de los conocimientos que pueden considerarse incluidos en el ámbito de las patentes de invención. Consiste en una serie de símbolos que corresponden a:

1) Ocho SECCIONES representadas por letras mayúsculas, a saber:

A. Necesidades corrientes de la vida: que comprende los aparatos usuales de una sociedad de consumo.

B Técnicas industriales diversas; transportes: que comprende los métodos de fabricación, modalidades en la aplicación de nuevas tecnologías, incluyendo el transporte.

C Química; metalúrgica: refiere al campo químico y metalúrgico y todas sus variaciones.

D Textiles; Papel.

E Construcciones fijas.

F Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladuras

G Física.

H Electricidad.

Las secciones pueden comprender subsecciones:

2) CLASE

Es el número de dos dígitos que sigue al símbolo de la Sección.

Ejemplo: **C 08 L**

3) SUB CLASE

Es la letra que sigue al símbolo de la clase.

4) GRUPO

Son los números que siguen al símbolo de la subclase separados por barra oblicua de los números 00.

Ejemplo: **C081 75/00**

5) SUB GRUPO

Son los números colocados tras la barra oblicua que antecede al símbolo del Grupo.

Ejemplo: **C08 L75/08**

Así tenemos que ubicando en el clasificador el ejemplo utilizado, tenemos que el mismo corresponde a lo siguiente:

C: QUÍMICA

08: Compuestos macromoleculares orgánicos: Su preparación o producción química; composiciones basadas en compuestos macromoleculares

L: Composiciones de Compuestos Macromoleculares

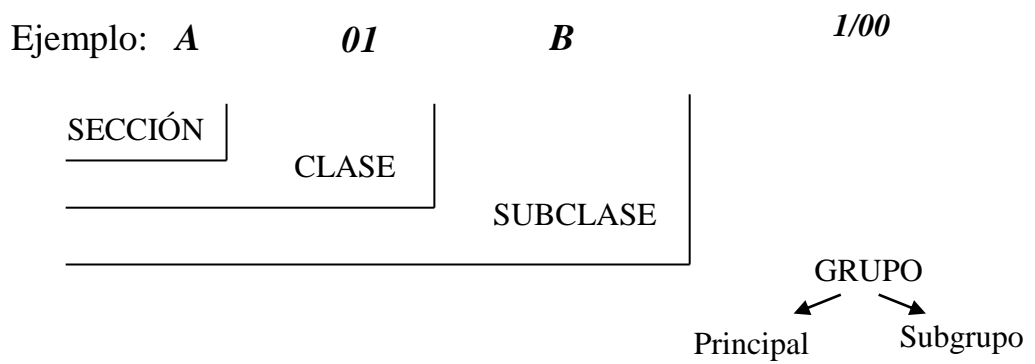
75: Composiciones de Poliureas o Poliuretanos /

08: Composiciones de los derivados de tales polímeros.

Para una comprensión cabal, exponemos un gráfico que permita la comprensión adecuada sobre el manejo de la información:

Clasificación Internacional de Patentes

Clasificador de Patentes (8° Edición vigente desde el 1 de enero de 2006).



(Fuente: www.dpi.el)

En consecuencia si queremos identificar de acuerdo al clasificador internacional de patentes a una patente concedida, podemos remitirnos directamente al clasificador asignado y conocer perfectamente a que tipo de patente se refiere.

Debemos destacar que existen 70.000 subgrupos clasificados en el ordenador posterior de la barra oblicua.

9.4 DESARROLLO DE BASES DE DATOS EN TECNOLOGIA PATENTADA EN BASE AL ARREGLO DE ESTRASBURGO

En mérito a este clasificador, durante la última década muchas empresas públicas o privadas ha desarrollado bases de datos especializadas en esta materia, siendo muchas de ellas accesibles utilizando la red telefónica. Algunas de estas bases de datos, están dedicadas a suministrar datos bibliográficos de las patentes.¹¹⁷ Otras también incluyen títulos técnicos y resúmenes de las invenciones patentadas. Ejemplos de éstas son **INPADOC, INPI francés, RPI venezolano**. Algunas bases permiten búsquedas en el texto completo del documento técnico, como **USP, JAPIO**. Otras contienen índices que permiten una mejor delimitación de los sujetos de búsqueda, de mucha utilidad en el campo de la química, como **DERWEN PUBLICATIONS**. Igualmente, algunas están orientadas a campos específicos de la técnica, las cuales tienen información patentadas sobre campos

¹¹⁷ SCHRYVERS, H. J. (1988). Patent Documents as a Source Of Technological Information World Intellectual Property Organization, Geneve, Suiza Center for the International Study of Industrial Property Strasbourg, Francia. MINISTERIO DE FOMENTO (1984). Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, Caracas, Venezuela, Agosto. ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO J. (1986). Patentes de Invención. Ciencia y Tecnología de Venezuela. Volumen 2/ Número 2. OMPI, JUNAC, ITINTEC (1989). Estructura de los Documentos de Patentes. Curso Taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica, Lima, 3 al 7 de Julio. BREUER MORENO, P. C. (1957). Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina. OMPI (1982). Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza.

determinados de la técnica, como **CHEMICAL ABSTRACTS, BIOLOGICAL ABSTRACTS Y METAL ABSTRACTS**. Por último, existen bases de datos especializados en marcas de comercio registradas, como **Thompson and Thompson** en los Estados Unidos.

A continuación enunciamos algunas Bases de Datos sobre Propiedad Industrial, específicamente para la clasificación de patentes que se maneja en varios países y que está disponible a los inventores (obviamente para los de los países que lo desarrollaron):

1. Servicios de Información Tecnológica y de Propiedad Industrial (SITPI- Venezuela (Patentes y Marcas). Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Piso 7, Caracas Venezuela.
2. International Patent Documentation Center (INPADOC) Austria (patentes). Contact: Pergamon Infoline LTD. 12 Vandy ST., London EC 2A 2DE, England.
3. Pergamon International Information Corporation. Estados Unidos de América (Patentes). 1340 Old Chain Bridge Road MC Lean VA 22101 MC Lean VA 22101 USA TELEF: 703 442 0990
4. American Chemical Society. Chemical Abstract Service. Estados Unidos (Patentes) 2540 OLENTANGY River Road P. O. Box 3012 COLUMBUS, OH 43210 USA
5. Derwent Publications, LTD. Inglaterra (Patentes sólo bases técnicas). Rochdale House 128 Theobolds Road, London Woix 8RP, England
6. Dialog Information Services Inc. Estados Unidos (Patentes) 3460 Hillview Ave. Palo Alto, CA 94304 USA Telef. 415 858 3810
7. Thompson and Thompson Estados Unidos (Marcas) 1 Monarch Drive North Quince.

En la pagina Web del SENAPI¹¹⁸ que se encuentra funcionando desde el año 2004 nos permite comprobar fehacientemente que, no cuenta con una base de datos sobre patentes de invención que permitan establecer el estado de la técnica, menos de la novedad, aplicando parcialmente el Arreglo de Estrasburgo, tal como lo instruye el art. 49 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, destacándose los siguientes aspectos:

¹¹⁸ www.senapi.gov.bo

- No existe una base de datos en Bolivia desarrollada para el archivo y registro de patentes.
- No se da aplicación del Arreglo de Estrasburgo.
- No cuenta por ende clasificado bajos los parámetros del Clasificador Internacional de Patentes todas la Patentes registradas en Bolivia desde su creación.
- En consecuencia no se puede determinar el **ESTADO DE LA TECNICA**, menos establecer **LA NOVEDAD** de las solicitudes presentadas para una búsqueda adecuada.
- La mayoría de las solicitudes refieren a reivindicaciones.

CAPITULO 10
DERECHO COMPARADO

CAPITULO 10

DERECHO COMPRARADO

10.1 DERECHO COMPARADO

A fin de complementar este acápite, queremos referirnos a algunas legislaciones que poseen dentro de su ordenamiento legal, una rama especializada y ya consolidada de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, con el objeto de verificar y conocer la realización del Examen de Fondo o de Patentabilidad a las invenciones presentadas:

10.1.1 LEGISLACION ESPAÑOLA

LEY 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.

Artículo 33. 1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación, **el solicitante deberá pedir al Registro la realización del informe sobre el estado de la técnica,** abonando la tasa establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiere sido reivindicada, los quince meses se computarán desde la fecha de prioridad.

2. Cuando el plazo establecido en el apartado anterior hubiere transcurrido ya en el momento de efectuarse la notificación prevista en el artículo 31, apartado 5, el solicitante podrá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha notificación.

3. Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente artículo, se reputará que su solicitud ha sido retirada.

4. No podrá solicitarse la realización del informe sobre el estado de la técnica con referencia a una adición si previa o simultáneamente no se pide para la patente principal y, en su caso, para las anteriores adiciones.

5. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, se reembolsará al solicitante el 25 %, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa en función del alcance de dicho informe.

6. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Administración española encargada de la búsqueda internacional.

Artículo 34. 1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en el artículo 31, y recibida la petición del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, el Registro procederá a la elaboración de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

2. No podrá iniciarse la elaboración del informe hasta que quede definitivamente fijada, dentro del procedimiento de concesión, la fecha de presentación de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud.

Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

4. Para la realización del informe, el Registro, además de efectuar la búsqueda con la documentación de que disponga, podrá utilizar los servicios de los organismos nacionales e internacionales cuya colaboración hubiera sido previamente aprobada con carácter general por medio de Real Decreto.

5. Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, el Registro dará traslado del mismo al solicitante de la patente y publicará un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la técnica, deberá publicarse la solicitud de patente si ésta no hubiera sido todavía publicada.

Artículo 37. 1. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, el Registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva.

2. La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

3. El anuncio de la concesión, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», deberá incluir las menciones siguientes:

1. El número de la patente concedida.
2. La clase o clases en que se haya incluido la patente.
3. El enunciado conciso del invento objeto de la patente concedida.
4. El nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio.
5. El resumen de la invención.
6. La referencia al «Boletín» en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.
7. La fecha de la concesión.
- 8.º La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes

Art. 27.1 La solicitud de realización del informe sobre el estado de la técnica deberá ser pedida por escrito antes de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de patente, abonando la tasa establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiese sido reivindicada, los quince meses se computaran desde la fecha de prioridad.

3. Cuando el plazo establecido en el apartado anterior hubiere transcurrido en el momento de efectuarse la notificación prevista en el artículo 25, el solicitante podrá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha notificación.

4. “No podrá solicitarse la realización del informe sobre el estado de la técnica con referencia a una adición si previa o simultáneamente no se pide para la patente principal y, en su caso para las anteriores adiciones”

Elaboración del informe sobre el estado de la técnica

Art. 29.1 El Registro de la Propiedad Industrial procederá a la elaboración del informe sobre el estado de la técnica en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que el solicitante haya pedido su realización
- b) Que la solicitud haya superado el examen previsto por el artículo 17
- c) Que se haya superado el examen previsto en el artículo 28

2. El informe sobre el estado de la técnica mencionara los elementos del estado de la técnica de que se disponga el Registro de la Propiedad Industrial en el momento de establecer el informe que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la realización objeto de la solicitud

3. Cada mención será realizada en relación con las reivindicaciones correspondientes. Si fuera necesario, la parte concreta del documento citado será identificada indicando, por ejemplo, la página, línea o figura.

4. El informe sobre el estado de la técnica, deberá distinguir en los documentos mencionados entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación y posteriormente
5. Todo documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o cualquier otra divulgación que haya sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, será mencionado en el informe sobre el estado de la técnica, precisando, si existe, la fecha de la publicación del documento y de la divulgación no escrita.
6. El informe sobre el estado de la técnica mencionara la clasificación de la solicitud de patente, según la clasificación internacional.
7. “Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica el Registro de la Propiedad Industrial dará traslado del mismo al solicitante de la patente y publicara un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” ”

10.1.2 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 53.- Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializadas.

ARTICULO 54.- El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO 42.- El examen de fondo tendrá como objeto, además del señalado en el artículo 53 de la Ley, determinar si la invención cumple los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 4o. y 43 de la Ley.

Al efectuar el Instituto el examen de fondo de la solicitud, sólo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

Si el Instituto, al efectuar el examen de fondo determina que de declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en trámite, que sea anterior en fecha y hora de presentación, lo notificará al solicitante de la que se examina para que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley.

ARTICULO 43.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley, se entenderán como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

El informe que el Instituto acepte o requiera del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, podrá ser el que efectúen tratándose de solicitudes de patente presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o el informe que realicen de solicitudes presentadas, conforme a sus respectivas legislaciones.

ARTICULO 44.- El informe del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, será considerado por el Instituto como un documento de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invención, cuya patente se solicita, es nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial.

El solicitante podrá presentar, en lugar de los documentos señalados anteriormente, una copia de la patente respectiva que haya sido otorgada por la correspondiente oficina extranjera de propiedad industrial, con su traducción al español.

ARTICULO 45.- Si del examen de fondo apareciere que la invención no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, el Instituto comunicará por escrito al interesado el resultado del referido examen, mencionando las similitudes con las anterioridades y referencias encontradas, a efecto de que, en un término de dos meses, exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las diferencias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que le fueron citadas por el otro; o las razones por las que insiste en la patentabilidad de la invención, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento que se le haga dentro del término señalado en el párrafo anterior, se tendrá por abandonada su solicitud.

CAPITULO 11

EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Y

SERVICIOS DE LA OMPI DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES PARA PAÍSES EN DESARROLLO (WPIS)

CAPITULO 11

EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT) Y SERVICIOS DE LA OMPI DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES PARA PAÍSES EN DESARROLLO (WPIS).

11.1 INTRODUCCION

Para los fines que persigue el presente trabajo de Grado, vamos a hacer referencia al papel y función que realiza el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Nuestro país aun no se ha adherido a dicho tratado, puesto que su participación está aun siendo analizada, es menester que nosotros conozcamos los beneficios que importan de la suscripción de este importante Tratado ya que su aplicación dentro del espectro jurídico nacional, otorgaría de mayor seguridad jurídica a quienes solicitan la patente de una invención, esto dentro del análisis de fondo, traducido en un “examen internacional preliminar” que se lleva a cabo, dentro del marco del PCT. En otras palabras queremos con la presente Tesis de Grado proponer los mecanismos más adecuados para una protección efectiva de las patentes de invención en Bolivia. Cuando hayamos comprobado la hipótesis de la presente Tesis propondremos una norma que permita al inventor boliviano una adecuada protección, accesos a la información de nuevos inventos a nivel internacional, registro de su invento no sólo en Bolivia, también en otros países que le convenga –y sin que tenga que trasladarse para su registro- solicitar su patente de invención.

Para empezar, dentro de la terminología del PCT se hace la diferencia entre el “sistema tradicional de Patentes” y el “Sistema Regional”. El primero es aquel que realizan las oficinas competentes de cada país, dentro de las directrices establecidas por la Decisión 486 avalado por el Convenio de Paris en materia de Patentes y que según algunos autores importa una problemática en la actualidad, a raíz de la globalización y los procesos de integración regionales: La validez de una patente en varios países.

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de Solicitudes de patente individuales para cada país en el que se busque la protección por patente (a excepción de los *sistemas regionales* de Patentes como la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) el sistema del Protocolo de Harare establecido en el marco de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), el sistema eurasiático de patentes y el sistema europeo de patentes)

La vía tradicional otorga la posibilidad de la reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero dichas solicitudes posteriores deben presentarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud. Esto conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente **en todos los países en los que desee proteger su invención en el plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud.**

De esta situación se derivan varios problemas: gastos de traducción, honorarios para los abogados de patentes de los diferentes países y pago de tasas a las Oficinas de patentes, todo ello en un momento en el que el solicitante aun no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente o si su invención es verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica.

“La presentación de solicitudes de patente según el sistema tradicional significa que cada Oficina de patentes en la que se presente una solicitud debe examinarla desde el punto de vista de la forma. Cuando las Oficinas de patentes examinan las solicitudes de patente en cuanto al fondo cada una de ellas debe proceder a una búsqueda para determinar el estado de la técnica en el sector tecnológico de la invención y proceder a un examen de patentabilidad.”¹¹⁹

Entonces, la diferencia principal entre el sistema nacional clásico y los sistemas regionales radica en que una *patente regional* se otorga por **una sola Oficina de Patentes, para**

¹¹⁹ SEMINARIO REGIONAL AVANZADO “Sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para países de América Latina” organizado por la OPMI, Santa Cruz – Bolivia, 27 a 29 de junio de 2000, Pág. 5

varios Estados. A diferencia del sistema clásico, que otorga UNA patente para UN Estado (el estado en el que se hace la solicitud)

Es por los problemas emergentes del sistema tradicional que el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966 invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiaran urgentemente soluciones destinadas a reducir las duplicaciones de esfuerzos tanto para los solicitantes como para las Oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptándose finalmente un "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", en una Conferencia Diplomática celebrada, en Washington, en junio de 1970. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes o "PCT" entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes.¹²⁰

11.2 ¿QUÉ ES EL PCT?

Como su nombre indica, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en el campo de las patentes. *“...Se trata esencialmente de un Tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de la patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes.”*¹²¹ Cabe mencionar que el procedimiento del PCT no concede **“patentes internacionales”** la responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre de esos países (las “Oficinas designadas”).

11.2.1 ETAPAS

¹²⁰ Enero de 2005, los estados miembros alcanzan los 126

¹²¹ SEMINARIO REGIONAL AVANZADO “Sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para países de América Latina” organizado por la OPMI, Santa Cruz – Bolivia, 27 a 29 de junio de 2000, Pág. 6

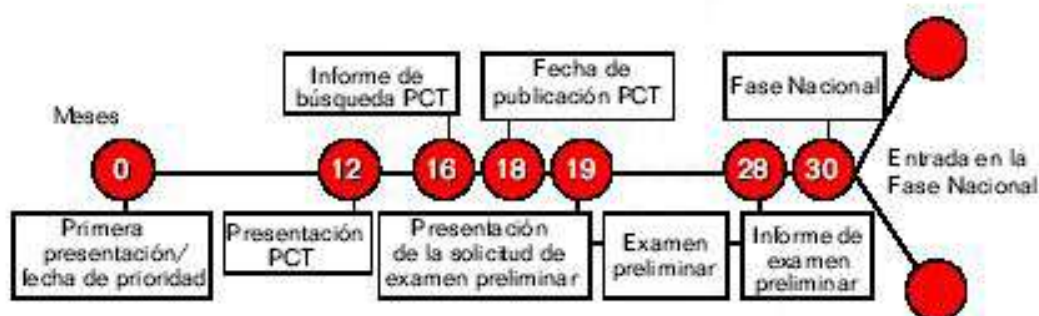
Para conocer la forma en la que se otorgan las patentes en el marco del PCT, dentro de la terminología utilizada se identifican dos etapas importantes:

1. Una fase internacional que comprende:

- La presentación de la solicitud internacional.
- Reporte de Búsqueda Preliminar Internacional sobre patentabilidad.
- Reporte de Examen Preliminar Internacional sobre patentabilidad, como una opción para el solicitante.

2. Una fase nacional considerada la parte final del procedimiento de concesión de patentes, corresponde a las Oficinas designadas (nacionales) de los Estados designados en la solicitud internacional o que actúen en su nombre.

Esquema Cronológico A del PCT



Esquema Cronológico B del PCT



Fuente: OMPI

Tal como se ve en los esquemas, de la fase internacional a la fase nacional el factor tiempo se ve dramáticamente reducido a 30 meses, cosa que no ocurriría si se tramitara solicitudes independientes en cada país en el que se desea efectuar el registro. Asimismo importa una considerable reducción en los gastos de tasa de examen que se efectuaran a momento de entrada en la fase nacional o regional.

11.2.2 PRINCIPALES OBJETIVOS

El principal objetivo, es el de **simplificar y de hacer mas eficaz y más económico** el procedimiento a seguir para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones, esto obviamente desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo.

Antes de la aparición del sistema PCT el único medio de obtener protección para una invención en varios países consistía en la presentación de solicitudes separadas en cada uno de esos países, de manera aislada e importando una repetición en las operaciones de presentación y examen en cada país.

Para lograr este objetivo principal, el PCT se apoya en las siguientes directrices¹²²:

¹²² Ibidem. Pág. 6

1.- Establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes (la "Oficina receptora") se presente una solicitud única (la "solicitud internacional") redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte en el Tratado que el solicitante mencione ("designe") en su solicitud.

2.- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes la Oficina receptora

3.- Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica (esencialmente, los documentos de patente publicados relativos a invenciones anteriores), que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se pone a disposición en primer lugar, del solicitante y posteriormente se publica.

4.- Dispone la publicación internacional centralizada de solicitudes internacionales y de informes de búsqueda internacional relacionados, así como su comunicación a las Oficinas designadas; y prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional que da un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento del PCT, se ha consagrado como una solución integral para enfrentar el dilema de cómo asegurar el rendimiento del sistema de patentes, con los recursos humanos disponibles. "En un país con cierto grado de crecimiento económico y avance tecnológico, puede preverse un aumento en el número de solicitudes de patente que deben ser tramitadas por la Oficina nacional. En tal caso, y si el país interesado está obligado por el PCT, **el sistema PCT permitiría a esa Oficina estar en una mejor posición para hacer frente a la mayor carga de trabajo.** ya que cuando una solicitud internacional llega a la Oficina nacional, ya ha sido examinada en cuanto a su forma en la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional ya realizó esa actividad y, en la

mayoría de los casos, también la Administración encargada del examen preliminar internacional realizó su examen, proporcionando así a las Oficinas nacionales el beneficio indudable de poder tramitar ya un número elevado de solicitudes de patente con los recursos (incluido el personal) disponibles, gracias a los procedimientos centralizados realizados durante la fase internacional, lo que simplifica la tramitación durante la fase nacional.”¹²³

Dentro de los beneficios del PCT, también se contempla el favorecimiento y aceleración de acceso a la industria, ayudando a los países en vías de desarrollo a acceder a la tecnología.

Los beneficios que emergen de la suscripción de este tratado son incuestionables, tanto en tiempo como económicamente para los solicitantes y para las oficinas encargadas de registro, ya que su trabajo se vería respaldado por una fuente importante de información internacional, fomentando de esta manera a la iniciativa empresarial y privada a fin de que pueda ver protegidos sus derechos con este sistema.

Al hacer un análisis del PCT y su notable influencia como un medio para alcanzar la óptima protección de las patentes, que son consideradas excepcionales fuentes de información para beneficio de la colectividad, detectamos que, el mismo contiene grandes beneficios de interés para nuestro país. Ignoramos aun por que no se ha hecho la correspondiente suscripción de un tratado de tales características, que sin duda benefician al sistema de protección industrial ya que como lo pudimos apreciar evita en gran manera el gasto innecesario que pueda efectuar un inventor a momento de registrar su patente o bien, toparse con la situación de que su idea ya ha sido registrada en otra legislación, evitándose así el pago de estipendios excesivos, tema tan delicado en un país en vías de desarrollo como el nuestro.

El tema de protección de patentes es vital en otras legislaciones, se trata de salvaguardar la idea plasmada en la realidad; tal parece que ese concepto aun no ha llegado a tocar las

¹²³ Ibidem. Pág. 6

fibras más íntimas de nuestros legisladores, quienes lastimosamente se conforman con acatar calladamente lo que dispone la Decisión 486 y no hacer nada más. Si a este punto queremos reflexionar, dejando de lado el sentimentalismo y la palabrería, es que ha llegado el momento de dotar a nuestro país de una legislación apropiada en temas industriales, asumir con la seriedad que corresponde este tema que implica crecimiento económico y tecnológico para nuestra Nación. Por todo esto es nuestro deseo hacer hincapié en el estado de indefensión en que se encuentran las patentes y los inventores; el ejemplo del PCT es una buena alternativa para remediar hasta cierto punto la carencia de un análisis de fondo que no se practica en las oficinas del SENAPI, esto con el Examen preliminar Internacional, informe que determina si la invención es nueva o implica una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial (art. 33.1 PCT). Este documento una vez finalizada la etapa internacional, pasará a manos de las oficinas nacionales para que ellas emitan resolución otorgando la patente correspondiente.

Empero no podemos dejar de lado, los grandes obstáculos y dificultades con los que tropieza el SENAPI actualmente; aun así la OMPI ha diseñado mecanismos específicos para que países como el nuestro vean en cierta medida, cubierta algunas de sus falencias.

11.3 SERVICIOS DE LA OMPI DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES PARA PAÍSES EN DESARROLLO (WPIS)

La OMPI desde hace dos décadas ha impulsado activamente proyectos para favorecer a los países en vías de desarrollo en cuanto al tratamiento de las patentes y su adecuada protección. Esto también incluye el acceso y uso de la información tecnológica contenida en documentos de patente a fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural.

Desde 1975, la OMPI ha estado obrando con su programa para proporcionar información técnica contenida en bibliografía de patentes a los usuarios de países en desarrollo. Los Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes para Países en Desarrollo (WPIS) se ofrecen gratuitamente sobre la base de contribuciones realizadas por unas

15 oficinas de propiedad industrial de países industrializados, así como por la Oficina Europea de Patentes y por la propia Oficina Internacional de la OMPI, e incluyen¹²⁴:

- i) Informes sobre búsquedas e investigaciones realizadas en colecciones de documentos de patente y en bases de datos en línea para establecer el estado del arte de una tecnología específica;
- ii) Informes de búsqueda y examen de solicitudes de patente de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) en virtud del Protocolo de Harare;
- iii) Informes de búsqueda y examen de solicitudes de patente en el marco de la cooperación Internacional para la Búsqueda y el Examen de Invenciones (ICSEI);
- iv) Información sobre documentos de patente equivalentes y sobre bibliografía de patentes citada en procedimientos de examen anteriores o identificadas en búsquedas documentales efectuadas por otras oficinas de patente;
- v) Información sobre la situación jurídica de solicitudes de patente publicadas y de patentes concedidas;
- vi) Suministro de copias de documentos de patente individuales

Es decir que países como Bolivia pueden acceder gratuitamente a este tipo de servicios dentro del marco del WPIS y va mas allá aun: “En casos especiales, WPIS ofrece el examen de fondo de solicitudes de patente pendientes en países en desarrollo, los WPIS ofrecen dos posibilidades específicas: búsqueda en el marco de la Cooperación Internacional para la Búsqueda y el Examen de Invenciones (ICSEI - sigla en inglés de “**I**nternacional **C**ooperation in the **S**earch and **E**xamination of **I**nventions”) y el servicio de búsqueda de “Documentos de patente equivalentes y citas”. ”¹²⁵

¹²⁴ OMPI “Importancia de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes, para la actividad inventiva, organizaciones de desarrollo, industria y comercio” Seminario sobre la promoción de la innovación y el PCT, La Habana - Cuba, octubre de 1999, pag. 9

¹²⁵ Idem. pag 12

Entonces, la información se otorga al solicitante prácticamente libre de costos; una búsqueda pormenorizada en la base de datos sobre el estado de la técnica efectuados en colecciones de documentos de patente y en bases de datos en línea cortesía de países contribuyentes como: Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Federación de Rusia (ex Unión Soviética), Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Si efectivamente esto es así, y tenemos en cuenta la seriedad con la que se trata el tema de patentes, no solo en países desarrollados sino la importancia global que posee como impulsador económico de los países en vías de desarrollo, la aplicación de estas opciones específicamente diseñadas para los países como el nuestro, es ideal y completamente beneficioso para el usuario.

Ahora nuestro objetivo es conocer si dicha posibilidad esta siendo aplicada por el SENAPI, ya que de ser el caso con una adecuada información al publico de los beneficios que brindan las WPIS, el publico y el inventor se verían motivados a la realización de registro de patentes, incentivaría la producción intelectual y por ende se generaría una atmósfera de confianza hacia nuestra autoridades que no escatimarían en otorgar posibilidades al publico para que se sintiese cómodo y seguro a momento de efectuar el registro de una patente.

CAPITULO 12
PARTE PRÁCTICA
COMPROBACION DE LA
HIPOTESIS

CAPITULO 12

PARTE PRÁCTICA

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

Habiendo culminado a este punto todos los objetivos que se habían planteado a momento de iniciar el presente trabajo de Grado, es menester que ahora nos dediquemos a hacer una profunda reflexión y análisis de los resultados obtenidos con nuestro trabajo de investigación en las oficinas del SENAPI, para lo cual pasaremos a realizar la comprobación – operacionalización de la Hipótesis planteada.

Entendemos que una Hipótesis es operable, cuando “Puede obrarse o es factible. Que puede operarse”¹²⁶. Esto a través de los mecanismo que hemos elegido al efecto, esto es, los métodos científicos de investigación que hemos venido utilizando a lo largo del desarrollo del Trabajo de Grado.

12.1 RECOLECCION DE DATOS E INFORMACION SOBRE SOLICITUDES DE PATENTES GESTION 2005

¹²⁶ DICCIONARIO “ORIENTE” Tomo 2, Ed. Oriente S.A., Buenos Aires – Argentina, Año 1973, pag. 1031

Para demostrar nuestra hipótesis, y haciendo uso del método elegido en nuestro Trabajo de Grado el Análisis y Síntesis, hemos hecho acopio de datos suficientes para sustentar nuestra hipótesis.

Primeramente y tal como puede verse en los Anexos () y () dirigimos cartas a las Autoridades del SENAPI; primeramente a quien era entonces Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual Lic. Claudia Solares Maymura, con el objeto de que nos permitiera el acceso a las Patentes de Invención ya concedidas durante la Gestión 2005.

Tres semanas más tarde, nos remitieron con la Dra. Carla Prudencio Imaña, quien era Directora de Propiedad Industrial, persona que nos facilitó una nota en hoja simple de las concesiones de patentes de invención del año 2005.

La información emitida contiene 39 registros de Patentes, de la cuales debemos destacar que **nueve son concesiones nacionales**, que ingresa dentro del campo de nuestro análisis; el resto son reivindicaciones de patentes concedidas en el extranjero; es decir que ya fueron concedidas en su país de origen y que simplemente están invocando el derecho de prioridad.¹²⁷

12.2 RECOLECCION DE DATOS DE CUESTIONARIO PLANTEADO PARA LA SECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Paralelamente a la recolección de datos que se efectuaba con la máxima autoridad del SENAPI, dirigimos otra misiva, específicamente a la Directora de Propiedad Industrial Dr. Carla Prudencio Imaña a fin de que absolviera las cuestionantes, objeto de nuestra investigación. Dichas preguntas fueron:

1. Dentro del Proceso de registro de una Patente ¿cómo se efectúa el análisis de

¹²⁷ El derecho de prioridad consiste en consolidar la fecha de registro en el país de origen para que pueda ser registrada la patente en Bolivia desde esa fecha

fondo?

Esta pregunta es vital para verificar la hipótesis de nuestro Trabajo de Grado. Decidimos abordar de manera directa el tema con esta pregunta directa a fin de que la autoridad competente manifestara como tal el análisis que supuestamente se realizaría en SENAPI.

2. Especifique para que áreas de la ciencia o conocimiento existe un análisis de fondo, a momento de efectuar el Registro de una Patente.

Esta pregunta es complementaria a la primera, con la cual se pretende establecer si existe un análisis de fondo; se nos manifestará si está en todas las áreas del conocimiento; o en su defecto que se identificará en cuales se ha desarrollado.

3. ¿Quiénes son los personeros o instituciones que se ocupan de realizar este análisis de fondo?

Esta fue la llamada “pregunta clave”. Si efectivamente el SENAPI lleva a cabo el análisis de fondo a momento de registrar la Patente, debe apoyarse necesariamente en una institución colegiada que reúna a los profesionales expertos en todas las áreas del conocimiento humano para que ellos eleven informe acerca de novedad, patentabilidad y estado de la técnica de la solicitud. Recordemos que siendo el SENAPI una institución administrativa del Estado no puede pretender que sus personeros otorguen Patentes según su discrecionalidad, pues estamos hablando de invenciones. También destacamos que de acuerdo al Organigrama del SENAPI se establece que la Dirección de Propiedad Industrial tiene a un Técnico I y un Asistente de Patentes.¹²⁸

4. ¿Que tipo de informe conclusivo realizan los encargados?

Salvando los aspectos de reserva de la información, toda vez que se debe manejar un adecuado secreto de la información recibida, creemos que la pregunta ha sido diseñada para que nos indiquen la calidad de informe que evacuan los analistas de fondo, si es que existiera.

5. ¿Que valor tiene este documento?

¹²⁸ El Técnico hace un trabajo administrativo de registro y archivo de solicitudes presentadas, así como de elaborar los listados de las solicitudes presentadas con el objeto de su publicación en la gaceta Oficial de Bolivia. El organigrama se encuentra en la Página Web www.senapi.gov.bo

Estas dos preguntas, complementarias entre sí, nos dan a conocer que tipo de documento es el que expiden los encargados de realizar el análisis de fondo, que servirá de sustento para emitir la correspondiente Resolución Administrativa, otorgando o denegando la Patente.

6. En Bolivia, los Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes para Países en Desarrollo (WPIS) que se ofrecen gratuitamente ente, ¿son aplicados dentro de las directrices de registro de Patentes?

Esta pregunta está dirigida a que se informe si el SENAPI cuenta con una base de datos; y si no la tiene, es de conocimiento nuestro que existe información gratuita sobre el estado de la técnica de la OMPI.

7. Dadas las características de nuestro País, ¿son validos los informes emitidos por la WPIS?

Estamos reforzando nuestra hipótesis de si es evidente que los representantes del SENAPI establecen validez sobre documentos ofrecidos por la OMPI dentro del marco de cooperación que tiene esa entidad con la República de Bolivia.

8. Según la Pagina Web de la OMPI "En casos especiales, WPIS ofrece el examen de fondo de solicitudes de patente pendientes en países en desarrollo, los WPIS ofrecen dos posibilidades específicas: búsqueda en el marco de la Cooperación Internacional para la Búsqueda y el Examen de Invenciones (ICSEI - sigla en inglés de "Internacional Cooperation in the Search and Examination of Inventions") ¿Existe algún tipo de información al publico boliviano acerca de esta posibilidad de aplicación sobre el análisis de fondo en cuanto a la registrabilidad de Patentes?.

Pregunta de reforzamiento para sustentar nuestra Tesis que el SENAPI no posee una base de datos para establecer la novedad y el estado de la técnica, así como de las patentes registradas. Asimismo pretendemos establecer que si es evidente que sobre la base de esa cooperación el SENAPI ha diseñado una base de datos que establezca la novedad.

9. Estos informes - de ser el caso - si son efectuados por un interesado de manera independiente ¿tienen algún tipo de validez legal dentro del trámite de registro de Patentes para nuestro país?

Esta pregunta, la añadimos por que consideramos que es de importancia ya que importa el registro de patentes ya concedidas en otros países. Así como de establecer si los técnicos del SENAPI estén actualizados en la temática mundial sobre la protección de patentes, las nuevas tecnologías, aportes y ayuda que ofrecen los países del primer mundo a los países en vías de desarrollo y si es que aplican dichas colaboraciones para facilitar la labor de realización del análisis de fondo para la otorgación de las patentes, dados los escasos recursos con los que contamos en nuestro medio.

10. ¿Existe un Reglamento de la Decisión 486 referente al análisis de fondo de las Patentes de Invención?

La Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena como norma conjunta donde establece parámetros de carácter general sustantivo y adjetivo, se pretende establecer si pudiera existir mecanismos de regulación – inspirados en la DEC 486- aplicables a nuestro medio para consolidar las reglas del juego; es decir un reglamento adecuado específicamente del análisis de fondo.

Una vez efectuada nuestra solicitud, se nos informó que dadas las recargadas labores de la institución, la Directora en jefe de Propiedad Industrial no absolvería personalmente nuestras preguntas, en todo caso lo haría “la persona que trabaja en el área de patentes” Srta. Ingrid Gutiérrez.

Esta funcionaria absolvió nuestras preguntas a través de una hoja de papel impresa, que nos permitimos adjuntar en los anexos

A continuación pasamos a transcribir las respuestas al cuestionario.

1.- Se realiza una verificación previa de la solicitud al examen de fondo, verificando la situación general del expediente lo cual incluye:

a) que se haya publicado la solicitud;

b) que la solicitud no haya caído en abandono, haya sido objeto de desistimiento o de caducidad;

c) la petición del examen de fondo y el pago de la tasa correspondiente, de ser el caso;
d) en materia de prioridad, el examinador se limitará a revisar dentro de los documentos relativos a la prioridad:

i) que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente de la primera solicitud.

ii) que el documento aportado corresponda con el (los) documento(s) enunciado(s) en la solicitud:

iii) mención de que invoca la prioridad, indicando la fecha, Oficina y de ser posible, el número de la solicitud inicial:

iv) copia de la solicitud prioritaria certificada por la Oficina respectiva

v) certificado de la fecha de presentación de la solicitud, expedida por la oficina respectiva.

vi) los requisitos iii) iv) v) hayan sido aportados al momento de la solicitud o en el plazo máximo (no prorrogable) de 16 meses contados desde la fecha de la solicitud inicial; y

vii) evaluar la correspondencia del contenido técnico de la solicitud con la prioridad reivindicada.

e) Que en su caso, figuren la oposición, las notificaciones y respuestas respectivas,

f) Que de haberse realizado, figuren las modificaciones o enmiendas a la descripción, reivindicaciones y dibujos;

g) Que, exista o no un fraccionamiento o fusión de la solicitud.

h) Que se cumpla con lo establecido en el art. 26 y 27 de la Decisión 486.

Posterior a ello, se aplica lo establecido por los arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 así también lo establecido por los arts. 28 adelante de la Decisión 486 de la CAN en lo referente a la regulación en materia de patentes de invención.

La respuesta a la primera pregunta no aporta elementos nuevos a nuestra investigación; simplemente se limita a hacer una transcripción literal de los arts. 38 al 49 de la DEC 486, enunciado contradictoriamente los requisitos de forma que se examinan a momento de la

presentación de la solicitud, deteniéndose a detallar **in extenso el examen formal del derecho de prioridad.**

Es mas, la funcionaria No responde a nuestra pregunta de manera directa. Para verificar esto, en el último párrafo se limita a indicarnos los artículos aplicables sobre el Análisis de Fondo establecidos en la Ley de Privilegios Industriales – o por lo menos eso suponemos ya que no menciona la norma a la que hace referencia- y los artículos pertinentes descritos en la DEC 486.

2.- En todas las áreas en las que se solicite la patente de invención.

Una respuesta por demás ambigua y no aporta elementos nuevos. Sabemos que de acuerdo a la DEC 486 el análisis de fondo se efectúa en todas las áreas del conocimiento humano, esto según el Clasificador Internacional y el Arreglo de Estrasburgo, empero cabe destacar un aspecto muy importante, no podemos equiparar el desarrollo científico nacional con el de otros países desarrollados; por ejemplo, Bolivia no posee conocimientos científicos sobre desarrollo de energía nuclear o institutos de investigación de Bioingeniería. Decir que en nuestro medio se abarca todas las áreas es pretencioso.

3.- Especialistas en el área de la invención.

La respuesta es contundente ya que se aprecia que los términos empleados son contradictorios, podrían haber enunciado a especialistas en el área de conocimiento específico ya que la frase: “*área de la invención*” importa ambigüedad. La respuesta hubiera sido apropiada si conforme lo expresa el art. 46 de la DEC 486 manifiesta expertos o de organismos científicos o tecnológicos.

No sabemos si el SENAPI ha firmado una cláusula de confidencialidad con los personeros que se encargan de realizar el análisis de fondo, si es que los hubiera, para no poder darnos una referencia de ellos.

4.- Realizan un informe conclusivo sobre la patentabilidad o no de la patente de invención.

5. - Un valor técnico

Quizás estas sean las respuestas que podemos utilizar para sustentar nuestra hipótesis. Confirmamos que la institución o los personeros que se encargan de realizar el análisis de fondo, **no emiten un informe o resolución que otorga la patente**, sino un informe conclusivo y seguramente con recomendaciones acerca de la factibilidad de la patentabilidad del invento, y este posee solamente un valor técnico y no legal.

6.- No se aplican por ende se responde a las preguntas 7, 8 y 9.

Creemos que la negativa a responder estas preguntas es por que, hasta ahora no se ha firmado el Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes, instrumento que creemos que aligeraría la pesada carga que ahora tiene el SENAPI en cuanto al registro computarizado o base de datos sobre las patentes de invención.

10.- Un reglamento a la Decisión 486 no existe, sin embargo se aplica el Manual Andino de Patentes.

Esta respuesta confirma nuestra suposición: el SENAPI se encarga exclusivamente de la aplicación de la DEC 486, el Manual Andino de Patentes y la obsoleta ley de Privilegios Industriales.

Se destaca que para la DEC 344 del Acuerdo de Cartagena precedente a la 486 en actual vigencia existía una Reglamentación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 152 de fecha 11 de octubre de 1996 emitido por el entonces Ministerio de Desarrollo Económico, donde en el Capítulo Segundo y en siete artículos establecía los parámetros generales de la reglamentación en cuanto a las patentes de invención. Cabe destacar que estos artículos refieren a la presentación de los requisitos formales y de plazos otorgados.

12.3 ENTREVISTA CON LA ASOCIACION DE INVENTORES DE BOLIVIA

Con todos estos resultados que pasaremos a evaluar posteriormente, decidimos efectuar una entrevista directa a la parte afectada. Como el tema que nos atañe es relativamente desconocido dentro de muchas esferas sociales, resolvimos que sería idóneo conocer la opinión de una institución Colegiada que reuniera a personas que dedicaran su tiempo y

esfuerzos a la actividad científica e inventiva. Es por este motivo que decidimos acudir a la **Asociación de Inventores de Bolivia A.I.B.**, miembro de la Federación Internacional de Asociación de Inventores – I.F.I.A. en la persona de una sus socias y fundadoras Lic. Ana María Pérez Mollinedo¹²⁹, quien nos otorgo la entrevista.

Tal como lo hicimos en el cuestionario elaborado para el SENAPI, empezaremos con la justificación de las preguntas realizadas.

1. ¿Que actividades desarrolla la Asociación de Inventores de Bolivia?

Esta pregunta es fundamental para identificar a quienes se encuentran directamente afectados con la situación por la que atraviesa el SENAPI. La A.I.B. es una institución de relativa reciente formación, empero su presencia y aportes son importantes a fin de crear una fuerza presente en nuestra sociedad que vigore la importancia de la inventiva humana.

2. ¿Cuántos asociados se hallan inscritos en la Asociación de Inventores de Bolivia?

Al conocer el número exacto en nuestro medio de personas que se dedican a la actividad de constante investigación y descubrimiento de nuevas soluciones técnicas, nos permite tener un panorama claro sobre esta actividad del boliviano común que desconoce esta actividad protegida por legislación especial.

3. ¿Qué tipo de relaciones mantienen con el SENAPI?

Es una pregunta fundamental. Con ella descubriremos que tipo de relaciones tiene el SENAPI con otras instituciones cuyos rubros son – o deberían ser- de especial atención e importancia para el SENAPI como ente administrativo dirigido a la salvaguarda y regulación de los intereses de este grupo específico. También destacamos que las relaciones

¹²⁹ Dra. Ana Maria Pérez Mollinedo es Licenciada en Ciencias Químicas. Forma parte del grupo de creadores y fundadores de la Asociación de Inventores de Bolivia. Fue presidente de la Asociación y representante de Bolivia y Latinoamérica ante el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores con sede en Hungría

entre dos instituciones que se dedican a este rubro no son de las mejores ya que los representantes de los inventores se sienten desprotegidos por el Estado.

4. Los miembros que se hallan inscritos en la asociación, ¿poseen patentes concedidas o existe algún tipo de clasificación que ustedes manejen al interior de la institución?

Con esta pregunta conoceremos el sistema de clasificación que utiliza la AIB dentro de su estructura orgánica, cuyo fin es colaborar de manera concreta las necesidades de cada inventor durante las diferentes etapas de registro de sus respectivas patentes.

Esta pregunta también contrasta la información vertida por el manual de orientación de la Asociación de Inventores de Bolivia denominado: “Inventos, Patentes e inventores de Bolivia”¹³⁰

5. La Asociación de inventores de Bolivia ¿tiene acceso directo a la información del SENAPI sobre el estado de las patentes en el registro o ya registradas?

Con esta pregunta conoceremos que tipo de relaciones sostiene la AIB con el SENAPI, de igual manera nos permitirá conocer si es que existe un verdadero vinculo de colaboración entre estas instituciones en consecución a los objetivos que ambas pretende de manera independiente.

6. ¿Conoce UD. si el SENAPI posee un equipo especializado que efectúa el examen o análisis de fondo en las patentes presentadas, para determinar el Estado de la Técnica?

Como no podría ser de otra manera, y en función también de la pregunta anterior, la AIB como institución que debería ser la directa beneficiada de los servicios que presta el SENAPI, nos informara, según su experiencia si las solicitudes de patentes han sido examinadas por equipos especializados. Pregunta también que esta dirigida a reforzar nuestra hipótesis.

¹³⁰ Perez Mollinedo Ana Maria y Marisol, Monografía, diciembre 2002.

7. Como UD. ha sido una persona que, obviamente ha tenido la oportunidad de efectuar su registro ante el SENAPI conoce muy bien el trámite. ¿Me podría describir como se realiza, este tipo de examen o análisis de registrabilidad?

Esta es una pregunta más bien personal. La entrevistada puede contarnos sin duda alguna toda su experiencia personal a momento de presentar su solicitud, los pasos y los obstáculos que pudo enfrentar a momento de presentar su invención.

8. ¿Qué tipo de certificado o título les extiende el SENAPI como prueba de que se ha realizado el análisis o examen de fondo?

Esta pregunta, en concordancia con el cuestionario elaborado para la Sección de Propiedad Industrial, nos permitirá conocer la apreciación que tiene el inventor del título que le ha sido otorgado.

9. ¿No les extiende un certificado específico, que verse sobre la novedad o el estado de la técnica de la patente?

Esta pregunta surgió espontáneamente durante la entrevista. Refuerza la idea de la anterior en referencia a la calidad que posee el informe sobre el estado de la técnica y si es que dicho informe puede llegar a manos de los interesados

10. ¿UD conoce si efectivamente que los personeros del SENAPI que realizan el examen de fondo son personas versadas en áreas del conocimiento humano o solamente vienen a ser parte de una institución que verifica el estado de la técnica de las patentes?

Esta fue la pregunta clave durante la entrevista. Con ella pretendimos saber si desde el punto de vista de los inventores, se tiene conocimiento claro acerca de quien o quienes se encargan de la realización del análisis de fondo de su patente de invención; principalmente la calidad de personas y pretendimos también descubrir si existe o no la natural preocupación sobre el cuidado con la que se trate el tema de la confidencialidad con los analistas expertos.

A continuación pasaremos a transcribir las correspondientes respuestas:

1. La Asociación de Inventores de Bolivia es una Asociación que ha sido creada por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y un grupo de Inventores el 23 de abril de 1996. Es una institución dependiente de la Academia de Ciencias de Bolivia y miembro pleno e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores. Tiene como objetivos agrupar a los inventores de todo el país, proteger los derechos que tiene los inventores promocionar sus invenciones brindarles un asesoramiento legal - técnico respectivo para que puedan desarrollar sus trabajos

La AIB es una institución de reciente formación, empero podemos notar que a pesar del magro apoyo que pueda tener se ha preocupado por obtener credibilidad en nuestro medio, siendo fundamental el respaldo con los que cuenta: La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores. Ha tratado durante los diez años de vida de reunir a todos los inventores y aspirantes a inventores para que estos puedan sentir el respaldo de una institución seria que velara por sus intereses y coadyuvara al manejo y adecuada protección de su invención.

2. Según un detalle actualizado tenemos 65 integrantes en todo el país entre inventores y asesores en diferentes áreas.

Como quiera que el número de invenciones vaya creciendo a lo largo del tiempo, es necesario que se consolide la seguridad en el tema de patentes con la elaboración de normas apropiadas y su correspondiente promulgación a fin de que mas personas se vean motivadas a publicar sus inventos. Es de destacar la mínima cantidad de personas que se dedican al rubro de la inventiva en Bolivia. Demuestra el poco incentivo estatal, desconocimiento absoluto de la protección a las ideas.

3. Nosotros intentamos durante varios años firmar un convenio con el SENAPI, lo que no ha sido posible hasta el día de hoy. Simplemente tenemos una relación de trabajo por la cual nuestros inventores o aquellas personas que requieren información de Propiedad Intelectual los enviamos ahí para que puedan hacer sus trámites. Es una relación de trabajo pero no es una relación formal la que tenemos.

Lamentablemente el SENAPI no ha hecho los suficientes esfuerzos como para prestar un servicio de mutua colaboración y asesoramiento con esta importante institución. Siendo que este ente administrativo está al servicio del pueblo, lo mínimo que debería hacer es patrocinar a estas instituciones no solo materialmente sino logística y técnicamente. Lamentablemente esto no ha ocurrido.

4. Tenemos inventores que tiene patentes otorgadas, que se denominan “inventores titulares”, otros que están haciendo el trámite denominados “postulantes inventores” y los que tiene el trabajo de patentes se les denomina como “aspirantes a inventores”

Finalmente conocemos la clasificación que aplica la AIB para prestar una colaboración a los inventores de todo el país. Dicha clasificación se efectúa por el nivel o estado en el que se encuentra el registro ante el SENAPI.

5. Es un poco complicado el acceso. En realidad pensamos que el Estado debería darle una mayor importancia al SENAPI por el mismo bien de los inventores, para hacer que se cumplan los plazos en los términos de otorgación de la patente, la publicación de la Gaceta por que realmente es una pena, que nuestros inventores asociados y otros que no están en la situación estén pasando por cuatro hasta cinco años incluso de tramite para que les otorguen las Patentes de invención respectivas. Entonces lo que pensamos es que el SENAPI necesita una serie de reajustes urgentes, especialmente el adecuar el tema de los tiempos para la otorgación de la patente

De esta respuesta podemos conocer la imagen que se tiene del SENAPI ante los directos interesados y de la misma queremos rescatar el tema de los plazos y del manejo de la información que debe circular con mejor calidad. Actualmente por las diversas deficiencias que posee esta institución los registros de patente prosperan no en meses sino en años, provocando un gran perjuicio al inventor que, cuando obtenga el titulo de patente, quizás su invención este obsoleta y esta retardación de justicia le habrá afectado económicamente, creando el natural sentimiento de desprotección y por consiguiente como ha sucedido en muchos casos, decida patentar su invención en el extranjero para mayor seguridad.

6. Lamentablemente el SENAPI nunca ha tenido ese tipo de analistas de fondo, tampoco lo tiene en la actualidad. Esa es una de las causas por las cuales existe esa demora en la parte de la otorgación de las patentes de invención, nosotros habíamos planteado como institución la posibilidad de alternativas para que puedan firmar convenios, por ejemplo con la misma Academia de Ciencias¹³¹ donde tenemos profesionales idóneos de muy alta formación académica que por ejemplo podrían ser los analistas, pero esto no se ha podido concretar.

El tema de los analistas de fondo o el equipo que pudiera formar el día de mañana el SENAPI debe ser llevado con mucha cautela por el tema de la confidencialidad. Para nosotros los inventores sería una gran preocupación, si por ejemplo nuestras patentes e invenciones puedan ser analizadas en la Universidades por ejemplo, donde realmente existiría el riesgo de plagio, piratería o situaciones que pudieran vulnerar nuestros derechos de Propiedad Intelectual. Pienso que el SENAPI debería coordinar con la Asociación de Inventores de Bolivia el tema de resolver lo que se refiere al análisis de fondo.

Esta respuesta es contundente. Para la AIB el **SENAPI NO CUENTA CON EXPERTOS QUE EFECTÚEN EL ANÁLISIS DE FONDO,** hecho que en gran manera justifica el retraso por el cual tiene que padecer el inventor hasta obtener el título de patente. Es más, la Licenciada Pérez afirma que se habría elevado una propuesta para que miembros reconocidos de la AIB conformara un cuerpo dedicado a realizar este análisis de fondo, cosa que no prosperó. De igual manera sale a relucir el estado de inseguridad y susceptibilidad que poseen los inventores con el riesgo de que sus solicitudes sean evaluadas por un grupo de analistas que no siempre pueden actuar de buena fe. Es un problema preocupante y coincidimos con la Lic. Pérez que se tiene que subsanar a la brevedad posible para evitar todos los perjuicios que este vacío pueda ocasionar.

7. En algunos casos se ha logrado, si bien no tiene el equipo de analistas pero han logrado contar con algunos analistas de fondo que han hecho algunos análisis de fondo

¹³¹ La asociación de Inventores de Bolivia está acogida bajo tuición directa de la Academia de Ciencias de Bolivia.

para patentes que nos han otorgado, entonces ellos han tomado los contactos seguramente por las áreas de trabajo.

Siendo este un tema delicado para un científico, con la respuesta que antecede no podemos profundizar mucho. La incertidumbre de no saber quienes realizan el análisis de fondo es una constante.

8. Al final del proceso lo que obtenemos es el Título de Patente, un certificado de Patente que nos acredita la protección a nuestro trabajo y la Propiedad Intelectual del mismo.

La patente es la única seguridad que posee el inventor para tener la certeza de que su invento esta protegido.

9. No, no hemos recibido ese tipo de títulos. Es un tema en el que en los diez años de vida de Asociación de Inventores lamentablemente no se ha podido solucionar. Anteriormente se dieron algunos pasos y se pudo solucionar de alguna manera este problema contratando algunos analistas para que puedan realizar los análisis de fondo. Posteriormente con los cambios que ha habido, se ha quedado prácticamente en nada. Seria interesante que se pudiera hacer ese trabajo y corregir esas falencias que nos perjudican a los inventores, pues mientras estamos esperando a que nos otorguen las patentes de invención, el Estado de la técnica esta avanzando a pasos agigantados en el resto del mundo y el trabajo queda desactualizado.

Queda innegable que ni siquiera el inventor puede verificar o por lo menos certificar la existencia de un informe emitido por un “grupo especializado” que supuestamente ha estudiado la novedad, factibilidad de la solicitud de patente. Entonces ¿cómo el inventor puede estar seguro de que su trabajo ha sido estudiado de la forma que es debida, con los cuidados y atenciones mínimas? ¿Qué argumentos presentar –en el caso de que se le denegara la extensión del titulo-, si no puede estudiar los motivos por los cuales se le rechazó? El problema se agrava aun mas si se ha pagado una tasa con anticipación para que se efectúe este examen de fondo y no haya evidencia física de que el mismo exista.

10. La verdad no conocemos nada sobre la acreditación de estas personas, pero consideramos que deberían ser profesionales de un alto grado de formación y mas que todo de un sentimiento ético profundo por que se corre el riesgo que una persona pueda incurrir en una copia y si es un profesional en el área puede inclusive no otorgar la patente, pero quedarse el mismo; con el “Know – How” del trabajo. Es un tema que hay que manejarlo con mucha cautela.

Nuevamente sale a luz la preocupación sobre quien o quienes conforman este “grupo de especialistas en todas las áreas” como los denominan en el SENAPI. La confidencialidad y la ética son pilares fundamentales que deben regir la conducta de quienes se encarguen de efectuar el análisis de fondo.

12.4 ANALISIS DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL SENAPI

Finalmente y como parte complementaria vamos a realizar un análisis acerca de la presentación física de la Resolución Administrativa que emite el SENAPI a momento de otorgar la Patente de invención. Para lo cual queremos incluir el diseño de la misma para analizarla.

Tal y como se puede apreciar, la resolución se divide en tres zonas importantes: una que comprende el informe técnico, una segunda que vendría a ser dedicada para la Resolución Denegatoria – si ese fuera el caso- y finalmente el recuadro dedicado para la Resolución administrativa donde se consigna la fecha de otorgación, la Patente, numero de reivindicaciones y e numero de registro en el SENAPI.

En la parte del informe técnico, llama la atención la contundencia de de una frase: ***“Habiéndose realizado el examen de fondo procede a dictarse la presente Resolución”*** y firma el Técnico en Patentes. Con dicha afirmación pretende demostrar que efectivamente se ha efectuado el Examen de Fondo aunque el informe técnico no este consignado en el expediente y se presume su existencia gracias a esta superflua frase. Como quiera que esto sucede en la realidad, no es mas que otra confirmación a lo que hemos venido afirmando: la

realización del Examen de Fondo de las solicitudes de patentes, no están siendo efectuadas de manera responsable y de conformidad a la DEC 486.

(Fuente imagen: SENAPI)

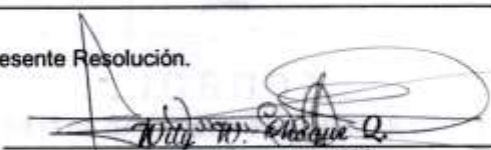
INFORME TECNICO

El solicitante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Ley, por tanto es procedente el registro del

LA PATENTE DE INVENCION

Habiéndose realizado el examen de fondo procede a dictarse la presente Resolución.

La Paz, 16 de ENERO de 2006.


TECNICO PATENTES
 Servicio N.º. de Propiedad Intelectual

RESOLUCION DENEGATORIA

RESOLUCION

RESOLUCION N° 002/2006 SENAPI

La Paz, 16 de enero de 2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos exigidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el Director Nacional en uso de sus atribuciones conferidas por Ley

RESUELVE:

CONCEDER LA PATENTE DE INVENCION "UNA FORMA DE UNIDAD DE DOSIS FARMACÉUTICA DEL TIPO DE CÁPSULAS RÍGIDAS QUE CONTIENE CLONIXINATO DE LISINA, UN PROCEDIMIENTO..."

CON CINCO REINVIDICACIONES APROBADAS

OTORGUESE EL CERTIFICADO DE REGISTRO N° 5693-B

Regístrese, comuníquese y archívese.



Director Nacional del SENAPI
 Servicio N.º. de Propiedad Intelectual

CAPITULO 13

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS

CAPITULO 13

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS

13.1 VERIFICACION

“El actual procedimiento jurídico, enmarcado en la Decisión 486 y la Ley de Privilegios Industriales en cuanto al registro de patentes, no permite un adecuado análisis de fondo para proteger la inventiva de la patente de invención.”

A lo largo del presente trabajo de grado se puede constatar que la Hipótesis planteada se ha verificado en su totalidad., habida cuenta de que el actual procedimiento efectuado en el SENAPI el cual teóricamente esta inspirado en la Decisión 486 y la Ley de Privilegios Industriales, no permite de ninguna manera la realización de un verdadero análisis de fondo de la solicitud de Patente, por lo que esta no se protegería adecuadamente y dejaría en estado de indefensión absoluta la novedad, inventiva y autoría de la patente.

Hemos comprobado la importancia del Análisis de Fondo o examen de patentabilidad es de vital función a momento de emitir una Resolución otorgando o denegando la patente; conocemos que gracias a este examen se puede determinar el estado de la técnica y la novedad de una invención. Es una tarea que conlleva grandes responsabilidades y ética, además de que debe exigirse una altísima formación académica. Al presente tenemos la certeza de que el personal del SENAPI reúne tales características.

Hemos comprobado asimismo que tampoco se aplica adecuadamente el Arreglo de Estrasburgo que facilitaría y favorecería en gran manera la labor de protección de las patentes, sin duda esto por motivo de factores de orden institucional y de recursos; empero siendo que instituciones externas pueden colaborar para la formación de una base de datos y de esta manera se formalice y se inicie la protección adecuada a través de la realización del Análisis de fondo; así como se determina la responsabilidad del SENAPI para la el

establecimiento de relaciones con instituciones académicas y profesionales a través de convenios a fin de que se encarguen de la realización de estos exámenes.

En conclusión, la hipótesis del trabajo queda demostrada, así como el evidente estado de indefensión en que quedan las patentes, por ende a los inventores ya que se deniega el desarrollo de la actividad industrial en nuestro país que sería de gran ayuda a su fortalecimiento económico.

Queremos recalcar y entendemos que siendo la DEC 486 una norma tipo, o modelo a seguir, creada con el objeto de los países del Pacto Andino pudieran inspirar, reforzar y elaborar sus propias normas de acuerdo a la propia situación y posibilidades; el hecho de aplicarla directamente como norma nacional sin tener un instrumento jurídico adecuado a las necesidades de nuestra idiosincrasia produce esta suerte de vacíos o lagunas jurídicas con graves falencias en detrimento de una mejor protección inventiva.

Según esta ley, la Oficina competente teóricamente realiza el análisis de forma y también el análisis de fondo; por ende no hay análisis de fondo auténtico e independiente de la institución, cosa que resta validez al informe en conclusiones que servirá de sustento científico a la Resolución.

La novedad se determinada previo proceso de oposición, lo cual perjudica inmensamente al solicitante, quien se vea en la necesidad de incurrir en gastos por demás innecesarios, extra a lo que ya tuvo que pagar por la solicitud.

Finalmente en el hipotético caso de que se aplique estrictamente lo estatuido por la Ley de Privilegios Industriales **la extensión de la patente de invención se efectúa sin la realización del Análisis de fondo como tal.**

CAPITULO 14
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPITULO 14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 CONCLUSIONES

Primeramente, como introducción vamos a responder a las preguntas que motivaron a la realización de la investigación para luego verificar la Hipótesis:

Pregunta

¿Es la carencia de realización del análisis de fondo, dentro del procedimiento para registrar una patente, un problema que coadyuva en su estado de indefensión?

La respuesta para la anterior pregunta es Si y confirmatoria a nuestra respuesta tentativa original. Tal y como lo hemos establecido a través de nuestra investigación, el SENAPI no efectúa análisis de fondo de la manera en la que lo establece la DEC 486 y disposiciones conexas. Demostrar que una solicitud de patente posee los tres requisitos indispensables de patentabilidad es una tarea fundamental dentro de los procesos de registro de patente. Al no contar con una base de datos específica para tal efecto, se ocasiona perjuicios al solicitante—no siendo su responsabilidad- induciendo que una patente de mayor antigüedad confronte a una nueva solicitud y dañifique al solicitante, quien no hubiera gastado tiempo, dinero y esfuerzos al contar con información previa de una base de datos actualizada. No es sano escudarse bajo la bandera del subdesarrollo, países vecinos nuestros han logrado desarrollar paulatinamente sus bases de datos, esto con la colaboración de estados ya desarrollados en esta área logrando una estabilidad y sobretodo credibilidad ante la opinión publica, favoreciendo el desarrollo del comercio y de la iniciativa intelectual.

Sub-preguntas

- **¿Es urgente la creación de una ley de la Propiedad Intelectual?**

Si. Es de carácter urgente la promulgación de leyes específicas sobre derecho de Marcas y Patentes; asimismo es sumamente necesaria la tipificación de ilícitos penales comerciales

que atañen a esta área del Derecho Comercial dotando al Derecho Industrial del necesario sustento normativo que pueda ser base para su evolución.

Asimismo es plausible y recomendable la urgente adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

■ **¿Es obsoleta la Ley de Privilegios Industriales?**

Si, esto considerando que efectivamente es parte de la normativa vigente. Increíblemente dicha norma data de principios de siglo XX, mucho antes de la conformación de la Comisión que se encargó de redactar el Acuerdo de Cartagena y las Decisiones 344 y 486, que se aplica en nuestro territorio con carácter de norma supranacional y con preferencia a la Ley de Privilegios Industriales.

■ **¿Es la aplicación de la mencionada ley para la desprotección jurídica de la registrabilidad adecuada de la patente de invención, en cuanto a la inexistencia de los respectivos procedimientos de análisis de la novedad e inventiva?**

La respuesta es si. Una norma que no se encuentra acorde con las necesidades y requerimientos vigentes, no puede de ninguna manera llegar a cumplir su cometido en relación con el objeto de regulación o protección.

■ **¿Existe negligencia en el manejo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en cuanto a la aplicación de una política responsable y profesional?**

Si. Al no dar lugar de una aplicación efectiva de la normativa en general y no existir una ley actualizada, en cuanto al tratamiento de las bases de datos para efectuar el análisis de fondo y registrabilidad de una Patente, el SENAPI no está cumpliendo sus objetivos como ente creado para la regulación del Derecho Industrial en nuestro medio. Por lo tanto, afirmar que se efectúa la otorgación de patentes de invención en nuestro medio, acordes a lo exigido por la normativa internacional vigente, no es una afirmación valedera. Como lo habíamos aclarado líneas arriba, en las oficinas del SEPANI se hacen los esfuerzos humanos para llevar a cabo esta labor, pero no de manera eficiente.

14.2 RECOMENDACIONES

Hemos cumplido con los objetivos trazados a momento de efectuar nuestro perfil de Tesis. Hemos conocido a cabalidad los pasos del proceso administrativo que se efectúa a momento de realizar el registro de una Patente en nuestro país, asimismo hemos conocido que si bien se exige el pago de una tasa específica para realizar el análisis de fondo de las solicitudes, estas se llevan a cabo en forma incompleta provocando una suerte de susceptibilidades que afecta directamente al área industrial de nuestro medio quienes no se sienten verdaderamente protegidos por el Estado.

Por lo que concluimos que no se esta efectuando un verdadero análisis de fondo en el examen de solicitud de patentes y este debe ser implementado de manera urgente, mismo que debe ser inspirado en la DEC 486, el Arreglo de Estrasburgo además normas conexas.

CAPITULO 15

PROPUESTA

CAPITULO PROPUESTA

15.1 PROYECTO DE LEY DE ADHESION AL PCT (ADESHION AL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES)

El presente trabajo requiere necesariamente presentar una propuesta, ya que la investigación caería en un saludo a la bandera y sin que se haya hecho un aporte significativo.

Después de hacer una evaluación minuciosa de todos los parámetros expuestos, creemos que para que Bolivia ingrese sin más trámite al campo de las innovaciones tecnológicas, sin esperar que se promueva un proyecto de ley que hace varios años atrás está archivado en los anaqueles de la burocracia legislativa, es menester dar un giro práctico. En tal sentido es nuestra propuesta que Bolivia se adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrada por la OMPI; y para ello presentamos a su consideración el proyecto de Ley de adhesión y bajo los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY NO.

ADHESION AL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

CONSIDERANDO

Que, en tiempos recientes se ha incrementado la proliferación de actividades ilícitas tales como el robo, uso y apropiación indebida de los derechos intelectuales de los bolivianos, provocando un estado absoluto de indefinición.

Que, la Republica de Bolivia ha sufrido una suerte de retraso en el campo tecnológico que ha impedido el desarrollo económico- industrial demorando su desarrollo.

Que, es deber del Estado Boliviano proteger las ideas de los nacionales brindando una normativa eficaz, actualizada que le permita competir con los mercados sean nacionales o

internacionales, con tecnología de punta incentivando la inventiva en los investigadores, profesionales, estudiantes así como promover un mejor desarrollo científico en las áreas en las que desarrolla la actividad intelectual.

Que, para fortalecer la economía del Estado, el acceso y uso de información tecnológica es de vital importancia ya que dicho fin esta dirigido a fortalecer y proteger la industria nacional de una manera adecuada y eficaz, tomándose especial énfasis al área de protección a las Patentes de Invención.

Que los Arts. 275, 276, 277, 278 y especialmente el 279 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, recomienda a los Estados miembros proceder al fortalecimiento de las instituciones jurídicas propias de la materia, garantizar la aplicación correcta de las normas específicas, así como la posibilidad de suscribir Acuerdos de Cooperación en Materia de propiedad industrial que beneficien al Estado miembro.

POR TANTO SE RESUELVE:

Artículo Único.- Adhiérase al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, anteriormente denominada BIRPI, hoy día OMPI quedando encargado de su aplicación el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Producción y Microempresa.

Regístrese, hágase saber y archívese

**FDO. EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA**

FDO. MINISTROS DE ESTADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CATEGORÍA	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
FASES	1. semana	2. semana	3. semana	4. semana	1. semana	2. semana	3. semana	4. semana	1. semana	2. semana	3. semana	4. semana	1. semana	2. semana	3. semana	4. semana
I.- Recopilación de Datos																
II.- Análisis de Datos																
III. Verificación de la Hipótesis																
IV. Form. de Conclusiones																
V.- Informe Final																

GLOSARIO

ANUALIDADES. PAGO: Cuotas anuales por concepto del régimen impositivo a que se hallan gravadas las patentes de invención.

ASISTENCIA TECNICO - INDUSTRIAL: El suministro a través de consultores u otros expertos profesionales que proporcionan servicios y asistencia que cubren la ingeniería básica de una instalación industrial o su maquinaria o equipo, el montaje, la explotación y el mantenimiento de una instalación industrial o la administración de una empresa y sus actividades industriales y comerciales. Esa asistencia puede alcanzar fases de pre y postinversión de un proyecto, incluyendo estudios técnicos, económicos, financieros y de organización, así como de planificación general.

AUTOR: Es la persona que crea una obra

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismo designado en cada País miembro para aplicar el régimen de protección a la propiedad industrial.

CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA: El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación dentro del término legal incluido el período de gracia, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

CAMBIO DE MODALIDAD: Opción que tiene el solicitante de una patente de invención para que pueda cambiar la modalidad de su petición a otra figura protegida por la propiedad industrial. (De patente a modelo de utilidad o viceversa).

CANCELACION DE MARCA: La Oficina de Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

CARGA DE LA PRUEBA INVERTIDA: La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

CERTIFICADO DE PROTECCION: El inventor que tenga domicilio en el país y que este planeando un estudio o un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo o prototipo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un Certificado de Protección que la Oficina de Propiedad Industrial le otorgará por el término de un año, previo, pago del derecho respectivo.

CLASIFICADOR DE PATENTES DE INVENCIÓN: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

CLASIFICADOR DE MARCAS COMERCIALES: El Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.

CLASIFICADOR DE MODELOS DE UTILIDAD: El Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

CLASIFICADOR DE DISEÑOS INDUSTRIALES: El Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de Octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

DEPARTAMENTO: El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

EQUIVALENTE TÉCNICO: Elemento o medio que realiza la misma función que aquel

que esta reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.

ESTADO DE LA TÉCNICA: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un privilegio industrial en Chile.

LICENCIA NO VOLUNTARIA: Es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado una situación de abuso monopólico.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Documento mediante el cual el solicitante de un privilegio industrial da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad o diseño industrial y, además, el estado del arte relacionado con dicho privilegio.

PERITO: Profesional, especialista o experto cuya idoneidad, debidamente calificada por el Departamento, lo habilita para emitir informes técnicos respecto a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

PLIEGO DE REIVINDICACIONES: Conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

PRIORIDAD: El mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud de privilegio industrial, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga presentada una solicitud de privilegio en el extranjero, para efectuarla también en Chile, dentro del plazo que la Ley o un tratado internacional establezca.

PRIVILEGIOS INDUSTRIALES: Están constituidos por las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales ya concedidos por el Departamento.

REGALÍA: Retribución o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un privilegio industrial, por la licencia de uso otorgada sobre un derecho de propiedad industrial.

REIVINDICACIÓN O CLÁUSULA: Es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

COMPETENCIA DESLEAL: Se considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y practicas honestos.

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA COMERCIAL DE TECNOLOGIA: Acuerdos, contratos, donde se establece la transferencia de derechos de propiedad industrial incluyendo la concesión de licencias y la ejecución de contratos de suministro de conocimientos técnicos o la prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica; o en relación con la venta y la importación de bienes de capital, repuestos u otros componentes, o en el marco de contratos de exclusiva o de distribución, o como consecuencia de una inversión extranjera directa (incluso empresas mixtas) con la consecuente aportación por una empresa de capacidades empresariales, directivas o técnicas que normalmente están asociadas con la propiedad o control de la empresa.

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Contratos de conocimientos técnicos, principio de un acuerdo comercial entre un proveedor de tecnología no patentada y en un receptor de esa tecnología.

Cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia nueva y útil es patentable".

DECISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA: Resoluciones emitidas dentro de la Comunidad Andina, de aplicación directa e inmediata en todos los países andinos.

DENOMINACIONES DE ORIGEN: Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

DERECHO DE MENCION: El inventor tiene el derecho optativo de ser o no mencionado como tal en la patente de invención.

DESCUBRIMIENTO: Es una revelación de lo ya establecido en el universo o en la naturaleza.

DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL: Es el aspecto ornamental de un artículo útil (aspecto externo) que siendo original o novedoso se registra en la Oficina de Propiedad Industrial.

DISEÑOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS: Un producto, en su forma final o intermedia, en el que los elementos y las interconexiones forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que está destinado a realizar una función electrónica.

DISEÑOS INDUSTRIALES: Cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

ESTADO DE LA TECNICA: Sentido de la capacidad de una persona profesional en su área, que pueda descubrir y detectar lo novedoso del invento, conforme al desarrollo actual de la tecnología.

EXPLOTACION: Es la producción industrial del producto, objeto de la Patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

FALSIFICACION: Acción y efecto de falsificar; de falsear, adulterar o contrahacer. Penalmente configura delito contra la fe pública.

FIJACION: Es una forma susceptible de ser aprehendida por los sentidos, de manera que el bien jurídico protegido **es la forma de expresión**, con la posibilidad de ser incorporada a un soporte material.

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Órgano de publicación a los efectos de dar a conocer al público en general el estado de la técnica de las solicitudes de patentes de invención o alertar sobre una nueva marca a los efectos de oposición.

HARDWARE: Es el objeto material protegido por una patente. El hardware cae dentro de la esfera de la patente de invención, donde es el objeto material, palpable por los sentidos.

IDEA: Del Latín idea, forma apariencia de **idein**. Primero y más obvio de los actos del entendimiento consistente en el simple conocimiento de una cosa. / Imagen, representación que de las cosas percibidas queda en el alma. / Conocimiento puro, racional que se debe a las condiciones naturales de nuestra inteligencia. / Propósito de ejecutar una cosa.

IMITACION: Consiste en suprimir una parte o algunos de los elementos de una marca. Si se trata de una marca mixta gráfica denominativa, cualquier modificación en los elementos gráficos o denominativos.

INFORMACION TECNICA: (TECNICA DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS): Es el contrato de suministro de conocimientos técnicos donde se comunica información y calificaciones técnicas.

INVENCION: Es la solución a un problema técnico planteado o la puesta en práctica de una idea de un inventor que solucione un problema dentro del conocimiento humano.

INVENCION (2): Solución a un problema planteado en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es "patentable" si se trata de una invención nueva, que envuelve actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

- La caracterización.
- La expresión "caracterizado", y

LEMAS COMERCIALES: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

LICENCIA OBLIGATORIA: La Oficina de Propiedad Industrial podrá otorgar una Licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la Patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una Licencia contractual en condiciones razonables en un plazo determinado por ley.

LICENCIA: Es la otorgación de un derecho en favor de terceros; el permiso dado por el propietario (licenciante) a otra persona (licenciataria) para que ejecute actos amparados por el derecho. Medio por el que el titular de un derecho de propiedad industrial - como una patente de invención - confiere un derecho a otro para que utilice la invención, y que formaliza el acuerdo comercial entre el titular - licenciante - y el usuario - licenciataria - respecto del derecho y alcance de la utilización de la invención.

MARCA DE CERTIFICACION: Certifican o garantizan la calidad de un producto; no está protegida como marca por las connotaciones de cumplimiento de ciertas normas de fabricación o de servicio, destacando sus atributos. Está enlazada al control de calidad.

MARCA DE SERVICIO: Signo distintivo que sirve para distinguir a un servicio, actividad comercial. Comprende los servicios de hotelería (hospedaje), transporte de todo tipo.

MARCAS COLECTIVAS: Marcas legalmente usadas por dos o mas propietarios. Sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. Estas empresas pueden ser: asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos.

MARCAS NOTORIAS: Como consecuencia de su uso intensivo e el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder fuerza distintiva, siendo generalmente conocida al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue.

MARCAS: Signos que son perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Comprende marcas de fábrica, industriales, comerciales, agrícolas, de servicio, marcas colectivas, marcas de sindicatos, uniones, asociaciones, cooperativas, denominaciones de origen, nombre comerciales. Signo que distingue un producto de otro o servicio de otro. Marca es todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

MATERIAL: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

MEDIDAS DE FRONTERA: Son actos y medidas precautorias que los países deben aplicar en la frontera siendo ejecutadas por las autoridades de aduanas del país al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos infractores y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

MODELO DE UTILIDAD: Invento como solución técnica a otro invento ya constituido; está delimitado a las invenciones de tipo mecánico y que permite un mejor rendimiento en la maquina reformada con ese modelo de utilidad ("pequeña patente"). También es una invención con requisitos un poco menos estrictos que para las invenciones patentables y protegidas en menor grado y duración más corta.

MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

NACIONALES: Significa personas, sociedades, compañías, firmas, corporaciones, asociaciones, sindicatos, uniones y todas las demás personas naturales y jurídicas, que tienen derecho a la nacionalidad en los Estados Contratantes.

NOMBRE COMERCIAL: Es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica.

- Número de cláusula,

OBRA: Cosa hecha o producida por un agente. /Toda producción en el entendimiento en ciencia, literatura o artes y especialmente la que tiene importancia. /Refiriéndose a libros, volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo. Toda creación intelectual original de naturaleza artística científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma

OFICINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: La única entidad competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a la propiedad industrial en la concesión, denegación, cancelación, nulidad.

PATENTE: I.- Derecho que el Estado concede a un inventor, con la contraprestación de que éste comparta su conocimiento con la sociedad que le rodea y sirva de beneficio para todos. II.- Certificado donde consta la titularidad del inventor, el nombre del invento, la disposición legal que amerita el derecho propietario y la autoridad facultada a firmar y refrendar a nombre de la Nación la otorgación de ese derecho.

PERSONAS: Comprende no sólo las personas naturales sino todas las personas jurídicas como sociedades, compañías, firmas, corporaciones, asociaciones, sindicatos y uniones.

PIRATERIA MARCARIA: o Counterfeiting es el uso no autorizado de un producto ajeno y de sus marcas, diseños, embalajes, bonos de garantía, indicaciones de procedencia, realizados por una empresa en el ámbito nacional o internacional con el objeto de hacer pasar como propios los productos ajenos.

- Preámbulo,

PRIORIDAD.- DERECHO. El Derecho de prioridad se determinará por el día, hora y minutos de presentación de la solicitud ante la Oficina de Propiedad Industrial, señalado en el cargo correspondiente en favor del que invoque la prioridad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL: En su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, si no también al dominio de las industrias agrícolas, extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Concepto jurídico que designa a ciertos derechos relativos a determinados objetos inmateriales o creaciones del intelecto humano.

PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 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.

PUBLICIDAD: Interviene la voluntad del inventor limitada por un plazo perentorio, para decidir la suerte de la solicitud presentada ante una Oficina Nacional Competente y que de publicarse produce los efectos legales correspondientes.

PUBLICIDAD: Dar a conocer un hecho o motivo por la sociedad en pleno.

REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS:

Es el Acuerdo establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobados mediante Decreto-Ley N° 09798 de 30 de junio de 1971. Asimismo, el Decreto Supremo N° 12342 de 4 de abril de 1975 que ratifica y pone en vigencia los Anexos I y II que forman parte de la Decisión 24 y, además de la Decisión 37-a, que agrega ajustes a la misma y, finalmente el Decreto-Ley N° 14351 de 14 de febrero de 1977 que, a su vez, aprueba y ratifica las modificaciones introducidas a la Decisión N° 24, a través de las Decisiones 103, 109 y 110 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

REIVINDICACIÓN DEPENDIENTE: Es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que la protección se solicita.

REIVINDICACIÓN DEPENDIENTE MÚLTIPLE: Es aquella que se refiere a más de una reivindicación anterior.

REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE: Es aquella de la misma categoría (producto, procedimiento o aparato) que se utiliza si el objeto de la solicitud o unidad de invención no puede ser cubierto adecuadamente por una reivindicación.

SOLICITUD: Documento pre-impreso por el Departamento, en el cual consta la información básica de las peticiones y de los peticionarios de privilegios industriales.

TÍTULO: Documento que, emitido por el Departamento en conformidad a las normas del presente Reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

TEORÍA CIENTÍFICA: Conocimiento relacionado con alguna ciencia y considerado especulativo, con independencia de toda aplicación.

REIVINDICACIONES: Comprende todas las circunstancias que rodean al invento y que también ingresan dentro del campo de la protección. Ponemos el ejemplo de que una persona hipotética inventa un motor revolucionario. El concepto "motor" es conocido por todos; pero todos los detalles y características novedosas que hacen que ese motor sea "revolucionario" en sus componentes y partes, deben necesariamente ser "reivindicadas".

SECRETOS EMPRESARIALES: (SECRETOS INDUSTRIALES). Es cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

SIGNOS GENERICOS: Los signos genéricos son aquellos que por su naturaleza contiene la característica descriptiva y propia de los elementos que se capta con los sentidos.

SOFTWARE: O "soporte lógico" y también la palabra "**logical**" o "**logicial**" (del neologismo francés "logiciel") para designar el **software**. Es un programa de ordenador o un conjunto de instrucciones que controla las operaciones de un ordenador para permitirle realizar una tarea específica como el almacenamiento y recuperación de información.

SOLICITUD VALIDAMENTE PRESENTADA: La que es admitida a trámite por la Oficina de Propiedad Industrial, a la cual se le ha asignado la correspondiente fecha de presentación, siendo irrelevante la suerte posterior de dicha solicitud.

TASA: Cobro autorizado que tiene la Oficina de Propiedad Industrial por la prestación de los servicios de registro y mantenimiento de derechos de la propiedad industrial.

TECNOLOGIA: Son los conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio, sea que esos conocimientos se reflejen en una invención o en los servicios prestados por expertos para la proyección, instalación, operación de una planta industrial o para la administración de una empresa industrial o comercial.

UNICO CONCEPTO INVENTIVO: La Patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que comprendan un único concepto inventivo.

UTILIDAD: Que necesariamente debe ser de "aplicación industrial"; o sea ser utilizada por la sociedad y cumplir una función de beneficio

VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

VARIEDAD.- Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

VARIEDADES VEGETALES: Es una variedad de una especie vegetal.- "Nueva Variedad vegetal": Si cumple con las condiciones de homogeneidad y estabilidad durante varias generaciones. Su protección se concede de forma cruzada con la ley de patentes o el certificado de obtentor.

BIBLIOGRAFIA

- ❖ ACUERDO DE CARTAGENA, DECISIÓN NO. 351, sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
- ❖ ANTEPROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Caracas, Venezuela, Agosto.
- ❖ APUNTES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL promovido por la Corte Suprema de Justicia y la OMPI: Documento preparado por la OMPI: OMPI/PI/JU/SRE/1
- ❖ APUNTES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL promovido por la Corte Suprema de Justicia y la OMPI: Documento preparado por la OMPI OMPI/PI/JU/SER/95/7 (a)
- ❖ ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO J. (1986). Patentes de Invención. Ciencia y Tecnología de Venezuela. Volumen 2/ Número 2. OMPI, JUNAC, ITINTEC (1989). Estructura de los Documentos de Patentes. Curso Taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica, Lima, 3 al 7 de Julio.
- ❖ BREUER MORENO, P. C. (1957). Tratado de Patentes de Invención, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina. OMPI (1982). Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza.
- ❖ CHUDNOSKY, DANIEL Y KATZ JORGE “Patentes e importación de tecnología, Estudios sobre el desarrollo científico y tecnológico” No. 4 Washington DC Secretaria General de la OEA 1971
- ❖ CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO
- ❖ CONVENIO DE BERNA
- ❖ CONVENIO DE PARIS. Texto Oficial. Publicación OMPI. No. 201(s)
- ❖ DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA.
- ❖ DECRETO SUPREMO No. 25159 BOLIVIA
- ❖ DECRETO SUPREMO No. 24206 BOLIVIA
- ❖ DELLA COSTA HECTOR “El derecho de Autor y su novedad” Ed. Cátedra Bs.As.

1971

- ❖ DERECHOS INTELECTUALES. Colección auspiciada por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial,
- ❖ HERNÁNDEZ SAMPIERI ROBERTO Y OTROS. “Metodología de la investigación” Ed. Mc Graw Hill Int, 2da ED.
- ❖ HOYOS LÓPEZ, LINA MARIA “El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo” Texto de Consulta en Internet. Junio 30 de 2004
- ❖ KARL-BEIER FRIEDRICH “Derechos Intelectuales” editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Bs. As. – Argentina año 1986
- ❖ LEDEZMA JULIO C. “Derecho Penal Industrial”, autor, Ed. DE Palma 1987.
- ❖ Ley Española de Patentes N° 11/1986 de fecha 20 de marzo de 1986
- ❖ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos.
- ❖ Ley de Patentes de Invención Uruguay N° 10.089.
- ❖ Ley de Privilegios Industriales Bolivia de fecha 2 de septiembre de 1916.
- ❖ Ley de Propiedad Industrial del Perú, emitido por Decreto Legislativo N 823 de 23 de abril
- ❖ Ley 1788 Ley de Organización del Poder Ejecutivo Bolivia
- ❖ M. ROSENTAL Y P. IUDIN “Diccionario Filosófico Abreviado” Ed. Quinto Sol S.A. 1985.
- ❖ MANUAL DEL INVENTOR. Súper Intendencia de Industria y Comercio Bogotá D.E. Colombia.
- ❖ MARTÍNEZ PANDO, MARCO. “Apuntes de Derecho Industrial” Cátedra Universidad del Valle Año. 2003
- ❖ MORALES GUILLEN CARLOS Código Civil Concordado y anotado con arreglo a la versión Oficial, Ed. Los Amigos del Libro, año 1977.
- ❖ OMPI “Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos”
- ❖ ORIENTE Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Ed. Oriente. 1973 Bs.As. Argentina
- ❖ PRATT FAIRCHILD HENRY. "Diccionario de Sociología" Ed. Fondo de Cultura

Económica - México, año 1971.

- ❖ QUINTANILLA MIGUEL A. “Diccionario de Filosofía Contemporánea” Ed. SÍGUEME, 1976 Salamanca España.
- ❖ RODRÍGUEZ FRANCISCO, BARRIOS IRINA, FUENTES Ma. TERESA “Introducción a la Metodología de las investigaciones sociales” Ed. Política/ La Habana.
- ❖ ROZANSKI, FELIX “Derechos Intelectuales” Editorial “ASTREA” Buenos Aires – Argentina, año 1987
- ❖ SCHRYVERS, H. J. (1988). Patent Documents as a Source Of Technological Information World Intellectual Property Organization, Geneve, Suiza Center for the International Study of Industrial Property Strasbourg, Francia.
- ❖ SEMINARIO REGIONAL AVANZADO “Sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para países de América Latina” organizado por la OPMI, Santa Cruz – Bolivia, 27 a 29 de junio de 2000.

SITIOS WEB CONSULTADOS

www.wipo.org

www.senapi.gov.bo

www.wikipedia.com