



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
— ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA —

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PROPIEDAD INDUSTRIAL

SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

**REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(SENAPI)**



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 017/2015
La Paz, 16 de junio de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por disposiciones de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, se crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, como órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico con la finalidad de administrar el régimen de Propiedad Intelectual del país.

Que el Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 28152 de 16 mayo de 2005, establece a través de su artículo 2 que *"El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, es una institución Pública Desconcentrada, con competencia de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa legal, técnica y depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural"*, asimismo, su artículo 4 prevé que *"su misión es administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración"*.

Que, el Art. 10 inc. a) del Decreto Supremo 27938, establece que se encuentran entre las atribuciones del SENAPI, *"Efectuar todos los actos administrativos y emitir las resoluciones que sean necesarias y pertinentes para la gestión, concesión y registro de derechos de propiedad intelectual"*; asimismo, el artículo 13 parágrafo II inc. I) de la misma norma establece entre las atribuciones del Director General Ejecutivo del SENAPI, la reglamentación de los plazos administrativos para el tratamiento de los asuntos de propiedad intelectual de conformidad a las normas nacionales e internacionales existentes sobre la materia.

Que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", forma parte del ordenamiento jurídico interno por ratificación del Protocolo modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de Ley N° 1872 de 15 de junio de 1998; constituyéndose de esta manera en la normativa esencial observada por el SENAPI durante el procesamiento de los trámites a su cargo; estableciendo el Artículo 276 de la Decisión, que los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la misma, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

1



Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya - Piso 1
Zona Central - Teléfonos: 2115700
2119286 - 2119351 - Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Av. 6 de Marzo N° 80 entre calles 2 y 3
Galería Armenda - Piso 2 Of. 205
Zona 12 de Octubre
Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Calle Chuquisaca N° 649 entre
Antezana y Lanza - Piso 2
Zona Central - Noroeste
Teléfono: 6141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijarro,
Esq. Uruguay N° 25
Edif. Bicentenario - 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Tarija
Calle Ingavi N° 156
entre Colón y Suipacha
Ed. Coronado - Piso 2 Of. 202
Zona Central - Teléfono: 72015286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Chuquisaca
Calle Kilómetro 7 N° 366 casi
esq. Urriostegui
Zona Parque Bolívar
Teléfono: 72005873
e-mail: chuquisaca@senapi.gob.bo



Que el artículo 7 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, señala: "El Sistema de Organización Administrativa definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades en seguimiento de los siguientes preceptos:...b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se trata esta ley"; estableciendo el numeral 15 inc. b) que la entidad debe contar con instrumentos que regulan sus normas de operación, descripción de procesos y procedimientos.

Que por Informe INF/SNP/DGE/DPI N° 0063/2015 SNP/2015-02036 de 9 de abril de 2015, el Dr. Jorge Andrés Daza Guzmán - Director de Propiedad Industrial, remite para consideración de aprobación, una nueva versión del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), justificando que habiendo transcurrido 6 años desde la aprobación del Reglamento aprobado por R.A. No. 008/2008 de 11 de febrero de 2008, se ha evaluado dificultades en su aplicación, al haberse identificado algunos vacíos y aspectos contradictorios con la Decisión 486 y la Ley del Procedimiento Administrativo; consideraciones que motivaron presentar esta propuesta que pretende entregar una disposición completa y práctica que subsana todas las deficiencias encontradas, incorporando en su contenido las definiciones, conceptos y requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Andino; asimismo, señala que por el principio de complemento indispensable, la entidad se encuentra legitimada para plasmar la propuesta planteada.

Que por Informe Legal INF/SNP/DGE/DAJ/AAA N 0043/2015 SNP/2015-02036 SENAPI-DJ-57-2015 de 5 de junio de 2015, se evalúa el contenido del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia propuesto por la Dirección de Propiedad Industrial, estableciendo que el mismo no contradice las previsiones de la Decisión 486 de la CAN, ni la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que no se cuenta con observación legal para su aprobación; sin embargo, toda vez que la propuesta presentada no regula aspectos inherente a las "acciones por infracción de derechos", el Reglamento aprobado por RA 08/2008 de 11/02/08, deberá continuar vigente respecto de este régimen.

POR TANTO:

La Dra. J. Gabriela Murillo Zárate - Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, designada a través de Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N°190.2012 de 26 de octubre de 2012, con las facultades conferidas por el Art. 13 parágrafos IV inc. p) del Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre

2



Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atzaya - Piso 3
Zona Central - Teléfonos: 2115700
2119276 - 2119251 - Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Av. 6 de Marzo N° 80 entre calles 2 y 3
Galería Armenda - Piso 2 Of. 205
Zona 12 de Octubre
Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Calle Chuquisaca N° 549 entre
Antezana y Lanza - Piso 2
Zona Central - Noroeste
Teléfono: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijano,
Esq. Uruguay N° 29
Edif. Bicentenario - 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Tarija
Calle Ingavi N° 156
entre Colón y Suipacha
Ed. Coronado - Piso 2 Of. 202
Zona Central - Teléfono: 72015286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Chuquisaca
Calle Kilometro 7 N° 356 casi
esq. Uriolagotia
Zona Parque Bolívar
Teléfono: 72005873
e-mail: chuquisaca@senapi.gob.bo



de 2004, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, en uso de las atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en sus XII Títulos, Disposición Transitoria y Disposición Final, conforme a texto adjunto, mismo que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2015.

ARTICULO SEGUNDO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL REGLAMENTO APROBADO EN EL ARTICULO PRECEDENTE, DEJAR SIN EFECTO el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia aprobado con Resolución Administrativa No. 008/2008 de 11 de febrero de 2008, con excepción de los capítulos IV (De las Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Capítulo V (Medidas en Fronteras) del Título III "Peticiones ante la Administración Pública por derechos afectados", disposiciones que continuaran aplicándose hasta la emisión de nueva normativa expresa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

menm



[Handwritten signature]
Directora General Ejecutiva
 Servicio Nal. de Propiedad Intelectual
 "SENAPI"



3

Oficina Central - La Paz
 Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
 Edif. Atalaya - Piso 1
 Zona Central - Teléfonos: 2115700
 2119278 - 2119251 - Fax: 2115700
 e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
 Av. 6 de Marzo N° 80 entre calles 2 y 3
 Galería Arrendada - Piso 2 Of. 205
 Zona 12 de Octubre
 Teléfono: 2141001
 e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
 Calle Chuquisaca N° 649 entre
 Antezana y Lanza - Piso 2
 Zona Central - Noroeste
 Teléfono: 4141403
 e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
 Prolongación Quijaro,
 Esq. Uruguay N° 29
 Edif. Bicentenario - 1er Anillo
 Teléfono: 3121752
 e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Tarija
 Calle Ingavi N° 156
 entre Colón y Suipacha
 Edif. Coronado - Piso 2 Of. 202
 Zona Central - Teléfono: 72015286
 e-mail: tarija@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Chuquisaca
 Calle Kilómetro 7 N° 366 casi
 esq. Urmilagorita
 Zona Parque Bolívar
 Teléfono: 72005873
 e-mail: chuquisaca@senapi.gob.bo

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Que, el SENAPI por Decreto Supremo 27938 es la entidad encargada de administrar la propiedad intelectual de manera desconcentrada con competencia a nivel nacional, garantizando un eficiente desempeño institucional, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial.

Que, el SENAPI al constituirse en la oficina y autoridad nacional competente para la aplicación de la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como las normas y regímenes comunes que en materia de propiedad intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.

Que, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo, patentes de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, se remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como norma de aplicación directa y preferente, y para la formación de actos administrativos está sujeto a los principios, normas, requisitos, etapas y recursos contemplados en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento Decreto Supremo N° 27113 y de manera supletoria el Código de Procedimiento Civil, tal cual lo establece el Art. 27 del D.S. 27938.

Que, por las características de los procesos de registro de propiedad industrial y por las atribuciones conferidas al SENAPI, es necesaria la emisión de normativa interna para la correcta ejecución de la norma comunitaria en vigencia, aplicando el “principio de complemento indispensable” señalado por el Tribunal Andino en diferentes interpretaciones prejudiciales.

INDICE

Título I

Capítulo I Disposiciones generales	14
Capítulo II De las excusas y recusaciones	21
Capítulo III De los elementos de la propiedad industrial	24
Capítulo IV De los plazos	26
Capítulo V Del idioma	28
Capítulo VI Del domicilio procesal	30
Capítulo VII De la prelación y reivindicación de prioridad	35
Capítulo VIII De la conclusión extraordinaria del proceso administrativo por retiro, desestimiento	37
Capítulo IX De la publicidad de los registros y expedientes	39
Capítulo X Del mandato	41
Capítulo XI Documentos otorgados en el extranjero	45
Capítulo XII De la presentación de trámites y escritos y sus excepciones	47
Capítulo XIII Expedientes	49
Capítulo XIV De las tasas	43
Capítulo XV De las suspensiones del procedimiento	55
Capítulo XVI De las pruebas	57
Capítulo XVII De los recursos administrativos	67
Capítulo XVIII De las certificaciones, búsquedas de antecedentes y fotocopias	73

Título II

Capítulo I de las nuevas creaciones de las patentes de invención	78
Capítulo II De las oposiciones de patentes de invención	89
Capítulo III De las licencias obligatorias	93
Capítulo IV De la nulidad de la patente de invención y modelos de utilidad	99
Capítulo V De la caducidad de la patente	103

Título III

Capítulo I De los modelos de utilidad	105
---------------------------------------	-----

Título IV

Capítulo I De los esquemas de trazado de circuitos integrados	107
Capítulo II De las oposiciones de los esquemas de trazado de circuito integrado	111
Capítulo III De las nulidades de los esquemas de trazado de circuito integrado	115

Título V

Capítulo I De los diseños industriales	119
Capítulo II De las oposiciones de diseños industriales	123

Capítulo III De las nulidades de los diseños industriales	127
---	-----

Título VI

Capítulo I De los signos distintivos	131
--------------------------------------	-----

Capítulo II De las oposiciones de signos distintivos	137
--	-----

Capítulo III De la nualidad del registro de marca	143
---	-----

Capítulo IV De la acción de cancelación de marca por no uso	147
---	-----

Capítulo V Disposiciones relativas al registro de lemas comerciales	154
---	-----

Capítulo VI De las marcas colectivas	156
--------------------------------------	-----

Capítulo VII De las marcas de certificación	159
---	-----

Capítulo VIII Nombres comerciales, enseñas y rótulos	163
--	-----

Capítulo IX De los signos notoriamente conocidos	167
--	-----

Título VII

Capítulo I De las indicaciones geográficas	171
--	-----

Capítulo II De las autorizaciones de uso de denominaciones de origen	179
--	-----

Capítulo III De la cancelación y nulidad de la autorización de uso	183
--	-----

Título VIII

Capítulo I De los consejos reguladores	189
--	-----

Capítulo II De las sanciones	195
------------------------------	-----

Título IX

Capítulo I De la acción reivindicatoria	199
---	-----

Capítulo II Del procedimiento de la acción reivindicatoria	201
--	-----

Título X De la renovación de signos distintivos	204
--	-----

Título XI

Capítulo I De las solicitudes de modificaciones al registro de patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados (cambio de nombre, cambios de nombre por fusión, y cambio de domicilio)	208
---	-----

Capítulo II De las transferencias de solicitudes de patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados	212
--	-----

Capítulo III De las licencias de uso de patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados	216
--	-----

Título XII

Capítulo I De las solicitudes de modificaciones al registro de signos distintivos	220
---	-----

Capítulo II De las transferencias de signos dintintivos	224
---	-----

Capítulo III Licencias de uso de signos distintivos	228
---	-----



TÍTULO I

CAPÍTULO I

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (Objeto del Reglamento)

El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 de la CAN que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, todo ello en concordancia con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los acuerdos y tratados Internacionales suscritos sobre la materia y normativa nacional vigente.

Artículo 2.- (Ámbito de aplicación)

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

Artículo 3.- (Principios Generales aplicables a la tramitación de los trámites y/o procesos de elementos de propiedad industrial).

La actividad de SENAPI se regirá por los siguientes principios generales:

1) Principio de legalidad y presunción de legitimidad.- Las autoridades administrativas del SENAPI deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

La presunción de legitimidad supone que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir, salvo expresa declaración judicial en contrario.

2) Principio de discrecionalidad.- Se configura cuando la norma atribuye un poder o facultad al SENAPI sin estatuir el criterio que debe orientar y servir de base a la respectiva decisión, pudiendo referirse tanto a la emisión del acto administrativo como a sus elementos.

3) Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del

debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo.

La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

4) Principio de impulso de oficio.- Las autoridades administrativas del SENAPI deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, siempre y cuando, la norma comunitaria andina (Decisión 486) establezca lo contrario.

5) Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa del SENAPI, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

6) Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas del SENAPI actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

7) Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

8) Principio de conducta procedimental.- Las autoridades administrativas, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

9) Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible,

evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

10) Principio de verdad material.- En el procedimiento, las autoridades administrativas del SENAPI deberán verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas.

11) Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa del SENAPI deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

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

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

14) Principio de publicidad: La actividad y actuación del SENAPI es pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten.

15) Principio de preeminencia de la norma comunitaria.- El ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales y normas internacionales.

Artículo 4.- (Beneficiarios)

I.- Podrán acceder a los beneficios del presente Reglamento, todas las personas naturales y jurídicas u otras entidades de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, que estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

II.- El presente Reglamento se aplica a todos los sectores de la actividad económica.

Artículo 5.- (Competencia de registros de elementos de propiedad industrial).

I.- La Dirección de Propiedad Industrial cuenta con las siguientes Áreas:

1) Área de Signos Distintivos.

- 2) Área de Patentes
- 3) Área de Oposiciones
- 4) Área de Modificaciones y Renovaciones

II.- La Dirección de Propiedad Industrial, a través del Área de Patentes tiene competencia para:

- 1.- Registrar o denegar total o parcialmente solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas trazados de circuitos integrados.
- 2.- Inscribir licencias de uso de patentes y nuevas creaciones, además de licencias obligatorias de patentes de invención
- 3.- Registrar toda modificación al registro, a saber:
 - 3.1 Cambios de nombre y domicilio de trámites de nuevas creaciones
 - 3.2 Registrar cambios del nombre por fusión de trámites de nuevas creaciones
 - 3.3 Registrar transferencias nuevas creaciones
- 4.- Inscribir gravámenes ordenados por autoridad competente.

III.- La Dirección de Propiedad Industrial, a través del Área de Signos Distintivos, tiene competencia para:

- 1.- Registrar o denegar marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, rótulos y enseñas, lemas comerciales y denominaciones de origen nacionales, comunitarias andinas y extracomunitarias andinas.
- 2.- Otorgar autorizaciones de uso de denominaciones de origen nacionales.
- 3.- Tramitar solicitudes de modificaciones de denominaciones de origen nacionales declaradas.
- 4.- Otorgar autorizaciones de funcionamiento de consejos reguladores de Denominaciones de origen nacionales.
- 5.- Inscribir gravámenes ordenados por autoridad competente.

IV.- La Dirección de Propiedad Industrial, a través del Área de Oposiciones, tiene competencia para:

- 1.- Conocer, sustanciar y resolver en primera instancia y en Recurso de Revocatoria, los procesos de:
 - 1.1 Oposición de signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad,

diseños industriales y esquemas trazados de circuitos integrados

1.2 Acciones de cancelación por no uso de signos distintivos, o por conversión a signo común o genérico.

1.3 Nulidad absoluta y/o relativa de signos distintivos.

1.4 Nulidades de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas trazados de circuitos integrados.

2.- Conocer y sustanciar acciones reivindicatorias de signos distintivos y nuevas creaciones.

V.- La Dirección de Propiedad Industrial, a través del Área de Modificaciones y Renovaciones, es competente para:

- 1) Registrar cambios de nombre y domicilio
- 2) Registrar cambios de nombre por fusión, transferencias de signos distintivos
- 3) Registrar renovaciones de signos distintivos
- 4) Licencias de uso de signos distintivos

VI.- De igual forma, la Dirección de Propiedad Industrial tiene competencia a conocer los recursos de revocatoria contra todos los trámites y procesos con contención establecidos en los párrafos I, II, III, IV y V del presente articulado.

VII.- La Dirección de Propiedad Industrial no tiene competencia para ver acciones de infracciones sobre propiedad industrial.

VIII.- La Dirección General Ejecutiva del SENAPI tiene la competencia de conocer los trámites en general y procesos con contención que sean sustanciados en la Dirección de Propiedad Industrial, sólo en grado jerárquico.

Artículo 6.- (Facultades del Director de Propiedad Industrial en los respectivos procedimientos).

El Director de Propiedad Industrial tiene las siguientes facultades en los distintos procedimientos:

- 1) Iniciar de oficio o a petición de parte el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a normativa vigente.
- 2) Delegar competencias en el marco establecido por ley.
- 3) Impulsar e instruir de oficio el procedimiento establecido en la Decisión 486 de la CAN y el presente Reglamento.
- 4) Tramitar los procedimientos con celeridad, economía y simplicidad, respetando su orden preestablecido.
- 5) Acumular y proveer en una sola resolución todos los trámites que por su

naturaleza puedan decidirse en conjunto.

6) Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medios de prueba pertinentes.

7) Ordenar la subsanación de defectos en las solicitudes presentadas por los interesados y disponer las diligencias que sean necesarias para evitar nulidades.

8) Conminar a la unificación de las representaciones legales, cuando sea necesario.

9) Requerir la comparecencia personal de los interesados o sus representantes, a fin de aclarar, ratificar, complementar y agilizar cualquier cuestión jurídica que emane de los procedimientos a su cargo, bajo apercibimiento de desestimar la presentación sin más trámite.

10) Sancionar a las partes y sus representantes.

11) Valorar la prueba.

12) Investigar la verdad material, ordenando las medidas de prueba que se consideren necesarias para el efecto.

13) Suspender la ejecución de decisiones administrativas.

14) Suspender tramitaciones de procesos en los casos establecidos por normativa comunitaria andina y este Reglamento.

15) Aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos.

Artículo 7.- (Deberes de las personas y representantes)

Son deberes de las personas y de las o los representantes que tengan trámites ante el SENAPI:

1.- Proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en los distintos procesos.

2.- Abstenerse a usar expresiones agraviantes, difamatorias o temerarias en el ejercicio de sus derechos.

3.- Guardar respeto y decoro a la autoridad administrativa y a las partes, abogadas o abogados y servidoras o servidores del SENAPI

4.- Evitar el uso de recursos dilatorios que obstaculicen el curso normal de los procesos.

5.- Realizar las diligencias establecidas por la Decisión 486 de la CAN, y el presente Reglamento dentro de los plazos procesales.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 8.- (Causales de excusa y recusación)

I.- En observancia del principio de imparcialidad, las excusas y recusaciones serán procedentes contra autoridades del SENAPI conforme a las causales establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativos N° 2341.

II.- Serán procedentes las excusas y recusaciones sólo por las siguientes causales:

- a) El parentesco con el interesado en línea directa o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
- b) La relación de negocios con el interesado o participación directa en cualquier empresa que intervenga en el proceso administrativo.

SECCIÓN I

DE LAS EXCUSAS

Artículo 9.- (Momento)

La autoridad administrativa del SENAPI que se encuentre comprendida en cualquiera de las causales de excusa establecidas en el precedente del Reglamento, mediante resolución motivada, se excusará del conocimiento del asunto, en la primera actuación del procedimiento o en la actuación siguiente al conocimiento fehaciente de la causal sobrevenida.

Artículo 10.- (Trámite)

Decidida la excusa, dentro de los 3(tres) días siguientes, la autoridad excusada elevará las actuaciones a la autoridad administrativa jerárquica superior o al órgano de tuición si, en este último caso, se trata de la excusa del (a) Director (a) General Ejecutivo (a) del SENAPI.

Artículo 11.- (Resolución de la excusa)

La autoridad administrativa jerárquicamente superior o el órgano de tuición, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la recepción de las actuaciones, previo dictamen legal, mediante resolución motivada, se pronunciara sobre la procedencia o improcedencia de la excusa.

Artículo 12.- (Remisión de actuaciones)

La autoridad administrativa que resolvió la procedencia o improcedencia de la excusa, dentro de los 5 (cinco) días siguientes, remitirá las actuaciones al sustituto que reemplazará a la autoridad excusada o las devolverá a ésta para que continúe con el conocimiento del asunto.

SECCIÓN II

DE LAS RECUSACIONES

Artículo 13.- (Recusación)

Los usuarios que intervengan en el procedimiento podrán recusar a una autoridad administrativa por las causales establecidas en el artículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 14.- (Oportunidad)

La recusación se interpondrá en la primera intervención del usuario en el procedimiento; o, si la causal es sobreviniente, antes de pronunciarse la resolución definitiva.

Artículo 15.- (Presentación)

La recusación se presentará ante la autoridad administrativa, que está conociendo el asunto, mediante escrito fundamentado que exprese las razones que la justifican y acompañe las pruebas documentales pertinentes.

Artículo 16.- (Trámite)

La autoridad recusada, dentro de los 3 (tres) días siguientes a la presentación de la solicitud de recusación, mediante resolución motivada, se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la recusación y elevará las actuaciones a la autoridad administrativa jerárquicamente superior o al órgano de tuición si, en este último caso, se trata de la recusación de la máxima autoridad ejecutiva del SENAPI.

Artículo 17.- (Resolución de la Recusación)

La autoridad administrativa jerárquicamente superior o el órgano de tuición, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la recepción de las actuaciones, previo dictamen legal, mediante resolución motivada, se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la recusación, sin recurso ulterior.

Artículo 18.- (Remisión de actuaciones)

La autoridad administrativa que resolvió la procedencia o improcedencia de la recusación, dentro de los 3 (tres) días siguientes, remitirá las actuaciones al sustituto que reemplazará a la autoridad recusada o las devolverá a ésta para que continúe con el conocimiento del asunto.

Artículo 19.- (Suspensión de plazos)

Los plazos para pronunciar resolución definitiva o acto administrativo equivalente quedarán suspendidos desde el día en el cual se presentó el pedido de recusación hasta el día de la recepción de las actuaciones por el sustituto o el titular si la recusación fue declarada improcedente.

CAPÍTULO III

CAPITULO III

DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 20.- (Elementos constitutivos de la propiedad industrial)

Para efectos del presente Reglamento, constituyen elementos de la propiedad industrial:

I.- Las nuevas creaciones:

- 1) Las patentes de invención
- 2) Las patentes de modelos de utilidad
- 3) Los diseños industriales
- 4) Los esquemas de trazado de circuitos integrados

II.- Los signos distintivos:

- 1) Las marcas de productos y de servicios
- 2) Las marcas colectivas
- 3) Las marcas de certificación
- 4) Los nombres comerciales, rótulos y enseñas
- 5) Los lemas comerciales
- 6) Las indicaciones geográficas: denominaciones de origen e indicaciones de procedencia

III.- Los secretos empresariales

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV DE LOS PLAZOS

Artículo 21.- (Cómputo de los plazos relativos a trámites)

Los plazos relativos a trámites de los elementos de la propiedad industrial sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, a excepción de casos expresamente establecidos en el presente reglamento.

Artículo 22.- (Cómputo)

I.- Cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes.

II.- Cuando el último día del plazo sea día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V DEL IDIOMA

Artículo 23.- (Idioma)

I.- Las solicitudes de registro deberán presentarse en idioma castellano.

II.- Los documentos redactados en otro idioma deberán ser presentados con una traducción simple en idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

III.- Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente las autoridad administrativa respectiva podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente, o solicitar la traducción en un plazo máximo improrrogable de 10 (diez) días hábiles, salvo que expresamente se establezca en el presente Reglamento un plazo distinto.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI

SECCIÓN I

DEL DOMICILIO PROCESAL

Artículo 24.- (Señalamiento de domicilio)

I. Los interesados y demás comparecientes en los trámites o procesos establecidos en SENAPI deberán señalar con precisión en el primer escrito o carta, o en su caso en la casilla respectiva del Formulario de solicitud habilitado del trámite respectivo, el domicilio que constituyen para fines de comunicación procesal.

II. Si el primer escrito, carta o formulario de solicitud habilitado no señalare el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en Secretaría de SENAPI, según donde se haya ingresado inicialmente el primer escrito o carta. La notificación se tendrá por realizada el día de la diligencia y se aplicará esta disposición para cualquier Resolución o acto administrativo simple o de carácter definitivo.

III. El domicilio señalado conforme a los anteriores parágrafos, subsistirá hasta que sea cambiado por otro.

SECCIÓN II

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 25.- (Notificación)

I.- El SENAPI notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones del SENAPI. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría del SENAPI.

III. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en el, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. Si se rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso.

IV. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener

constancia:

- 1) De la recepción por el interesado.
- 2) De la fecha de la notificación.
- 3) De la identidad del notificado o de quien lo represente.
- 4) Del contenido del acto notificado.

Artículo 26.- (Medios de notificación)

Las notificaciones se podrán efectuar, indistintamente, por alguno de los siguientes medios:

- 1) Presentación espontánea del interesado.
- 2) Cédula.
- 3) Correspondencia postal certificada, con aviso de entrega.
- 4) Edictos.
- 5) Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa.
- 6) Facsímil.
- 7) Correo electrónico u otros medios electrónicos.

Artículo 27.- (Presentación espontánea)

La presentación espontánea del interesado o de su representante, manifestada por escrito, de la cual resulte que se encuentra en conocimiento pleno y fehaciente de un acto administrativo conllevará notificación del mismo. La notificación se tendrá por realizada el día de la presentación espontánea.

Artículo 28.- (Cédula)

La notificación por cédula se practicará en el domicilio constituido por el interesado. Se entregará la cédula de notificación al interesado o su representante o, en su defecto, a cualquier persona mayor de 14 (catorce) años que se encontrare en este domicilio, debiendo hacer constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias de intento de notificación.

La notificación se tendrá por realizada el día de entrega de la cédula que conste en los actuados de la diligencia; en su defecto, la imposibilidad de practicarla.

Artículo 29.- (Correspondencia postal)

Las notificaciones a personas que tengan su domicilio fuera del radio urbano donde se encuentra el asiento del SENAPI podrá realizarse mediante correspondencia postal certificada, con aviso de entrega. El recibo de entrega al destinatario, incorporado al expediente, acreditará de manera suficiente la realización de la diligencia: la notificación se tendrá por practicada en la fecha de entrega de la correspondencia.

Artículo 30.- (Edictos).-

I.- Las notificaciones a personas:

- 1) Cuyo Domicilio se ignorare.
- 2) Sean desconocidos.
- 3) Intentada la notificación por cédula o cualquier otro medio no hubiera podido llevarse a cabo.

Se practicará por mediante edictos publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional.

II.- La notificación se tendrá por realizada el día de la publicación del edicto.

III.- El edicto contemplará los siguientes datos:

1. Nombre de la persona a quien se va a citar.
2. Entidad que tramita el proceso.
3. Naturaleza del proceso o solicitud.
4. Síntesis de los puntos esenciales de la demanda.
5. Transcripción del proveído que ordena la notificación por edicto.

Artículo 31.- (Notificación en Secretaría)

I.- Las notificaciones a administrados que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicará en la Secretaría o en la (s) oficina (s) del SENAPI, los días lunes y jueves, mediante diligencia asentada en el expediente.

II.- La notificación se tendrá por realizada el día de la diligencia.

Artículo 32.- (Notificación por facsímil)

I.- La autoridad del SENAPI podrá disponer notificaciones mediante facsímil, siempre que los administrados registren voluntariamente un número de fax a este efecto. El registro se habilitará mediante acta en la que conste la conformidad del interesado.

II.- El comprobante de confirmación de envío, incorporado al expediente, acreditará la realización de la diligencia y se tendrá por practicada el día de su envío.

Artículo 33.- (Notificación por correo electrónico u otros medios electrónicos)

I.- La autoridad del SENAPI podrá disponer notificaciones mediante correo electrónico u otros medios electrónicos, siempre que los administrados lo hubieran registrado voluntariamente. El registro se habilitará mediante acta en la que conste la conformidad del administrado.

II.- La confirmación de envío al interesado, incorporada al expediente, acreditará de manera suficiente la realización de la diligencia.

III.- La notificación se tendrá por practicada el día del envío del correo electrónico u otro medio electrónico.

Artículo 34.- (Notificaciones en acciones de nulidad y cancelaciones de registro de elementos de propiedad industrial)

I.- En casos en que sea procedente las nulidades o cancelaciones de registros de elementos de propiedad industrial, el SENAPI notificará la (s) demandas (s) al titular del registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o en su caso en el último domicilio establecido en el trámite de modificaciones al registro si lo hubiere.

II.- En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

III.- El costo de la notificación por edicto será de cargo de quien solicita la nulidad o cancelación al registro.

IV.- Si la notificación se hubiere practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula.

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII**DE LA PRELACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD****Artículo 35.- (De la prelación)**

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe. No se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

Artículo 36.- (De la reivindicación de prioridad)

I.- Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la Decisión 486 de la CAN, o en los tratados que resulten aplicables.

II.- Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- 1) Doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad.
- 2) Seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Artículo 37.- (Declaración)

I.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando:

- 1) La fecha de su presentación.
- 2) La oficina de propiedad intelectual ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número.

II.- La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- 1) En el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: 16 (dieciséis) meses.
- 2) En el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: 9 (nueve) meses.

III.- Asimismo, deberá presentarse:

- 1) Copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió.
- 2) Un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad.

En caso de que la documentación sea en idioma extranjero, se deberá presentar la traducción al castellano, obligatoriamente.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII

DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO POR RETIRO, DESISTIMIENTO, PERENCIÓN O LIMITACIÓN

Artículo 38.- (Retiro de la demanda)

Antes de contestada la demanda, podrá el demandante retirarla y se considerará como no presentada. Este retiro necesariamente deberá ser efectuado por escrito.

Artículo 39.- (Desistimiento del proceso)

- I. Después de contestada la demanda, podrá el demandante o su apoderado desistir del proceso.
- II. El escrito de desistimiento se correrá en traslado a la parte adversa para que se pronuncie en un plazo de 5 (cinco) días a partir de su notificación, bajo alternativa de tener por aceptado el desistimiento efectuado.
- III. La autoridad administrativa dictará un Auto motivado aceptando el desistimiento efectuado.
- IV. En casos de procesos con contención, será admisible el desistimiento en cualquier momento, aún en el caso de la etapa impugnativa. En ese caso, se procederá conforme lo establece el parágrafo II del presente artículo y se proseguirá con el trámite respectivo o se ordenará el archivo de obrados según sea el caso concreto.

Artículo 40.- (Perención)

- I.- La perención del procedimiento procederá cuando la autoridad administrativa no pueda continuar con la prosecución del proceso por causas imputables a las partes.
- II.- La autoridad administrativa emplazará a las partes para que continúen con el proceso, en un plazo de 30 (treinta) días, bajo alternativa de declarar la perención del proceso.
- III. Vencido el plazo la autoridad administrativa dispondrá el archivo del expediente.

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO IX

DE LA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS Y EXPEDIENTES

Artículo 41.- (Publicidad de los registros y expedientes)

I.- Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, salvo en el siguiente caso:

1.1 Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se registrarán por lo dispuesto en los artículos 40, 85 y 125 de la Decisión 486 de la CAN.

II.- Las personas que no sean parte del proceso o procedimiento, deberán demostrar su interés en los mismos para obtener copias simples de todo o parte de un expediente tramitado o en tramitación de propiedad industrial, así como de los asientos registrales, y autorización de la autoridad o funcionario competente mediante acto administrativo expreso.

III.- La autorización de copias legalizadas deberá ser evaluada por la autoridad o funcionario competente de acuerdo a la naturaleza del trámite y procederá mediante acto administrativo expreso y pago de la tasa respectiva.

CAPÍTULO X

CAPÍTULO X DEL MANDATO

Artículo 42.- (Mandato)

I.- Toda persona natural o jurídica que actúe a través de un representante o mandatario deberá presentar un contrato de mandato o poder conforme a la legislación civil, notarial y el presente Reglamento.

II.- El Poder deberá ser exhibido por su mandatario para cualquier actuación frente al SENAPI, debiendo ser expreso conforme a la naturaleza del trámite o actuación.

III.- Asimismo, en los casos de renuncia total o parcial de un registro el poder deberá consignar dicha facultad expresamente, debiendo claramente señalar mínimamente los siguientes datos:

- 1) Clase de renuncia (total o parcial).
- 2) El signo a renunciar.
- 3) El número de registro y en su caso la última renovación del signo distintivo.
- 4) La clase Internacional de Niza que corresponda al registro.
- 5) Los productos al que se pretende hacer renuncia parcial, cuando corresponda.

IV.- El Testimonio de poder, otorgado por Notario de Fe Pública, deberá ser presentado en original o copia legalizada, salvo en los casos expresamente establecidos en el presente Reglamento.

V.- Si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, deberá ser legalizado y homologado por la Dirección correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea idóneo y tenga plena validez legal.

Artículo 43.- (Depósito de poderes)

I.- Al momento de presentar la primera solicitud de registro de patente de invención, modelo de utilidad, esquema de circuito integrado, diseño industrial, signo distintivo, registro de signo distintivo, cambio de nombre, cambio de domicilio, transferencia, fusión o licencia de uso, el solicitante podrá pedir expresamente el depósito del Testimonio original o, en su caso de la copia legalizada, para que sea introducida en la base de datos del SENAPI. Si no lo hiciera, el SENAPI no hará el depósito de oficio.

II.- El depósito de poderes no es aplicable cuando existan procesos con contención cualquiera fuere su naturaleza.

III.- El solicitante que haga uso del depósito de un Testimonio de poder en posteriores

solicitudes de registro, deberá adjuntar una copia simple del mismo y señalar formalmente en el escrito los siguientes datos:

3.1 Número del testimonio de poder depositado.

3.2 Código del trámite donde se encuentra el testimonio depositado.

Artículo 44.- (Cese de la representación)

La representación de la o el apoderado cesará:

- 1.- Por revocación del mandato que conste en el expediente, en cuyo caso la o el mandante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado bajo pena de continuarse el trámite o proceso.
- 2.- Por renuncia de la o el apoderado, caso en el cual ésta o éste deberá continuar los trámites hasta que el mandante comparezca o designe nuevo apoderado.
- 3.- Por extinción de la personalidad de la persona jurídica mandante.
- 4.- Por conclusión del trámite o proceso para la cual se otorgó el mandato.

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XI

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 45.- (Regla general)

Todos los documentos obtenidos en el extranjero deberán guardar las solemnidades que le otorgan no sólo los funcionarios del país donde han sido expedidos, sino también de los que ejerzan funciones de la representación diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia en el país donde se emite el documento, y finalmente la homologación de dicho documento ante el Departamento correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados.

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO XII

DE LA PRESENTACIÓN DE TRÁMITES Y ESCRITOS Y SUS EXCEPCIONES

Artículo 46.- (De la presentación de trámites y escritos).

I.- Toda presentación de trámites y escritos, serán presentadas en las oficinas habilitadas de SENAPI, con el siguiente contenido mínimo:

- 1) La indicación de la autoridad o dirección ante quien se interpusiere.
- 2) En su caso, el número del expediente asignado.
- 3) El nombre y apellidos del (los) interesado (os), y en su caso, de la persona que lo represente.
- 4) El domicilio a efectos de notificación, el cual deberá estar en la jurisdicción del municipio en que tenga su sede SENAPI o sus distritales habilitadas. Este requisito no es necesario en caso de que se trate de solicitudes de registros de elemento de propiedad industrial que contaren con formularios diseñados.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) En su caso, ofrecer toda la prueba de la que el interesado pueda favorecerse
- 7) El lugar y fecha.
- 8) La firma del solicitante o de su representante legal.

II.- Los escritos se presentarán en papel común tamaño carta u oficio con o sin firma de abogado.

Artículo 47.- (Recepción)

El servidor público de SENAPI cuya función sea la de recepción de trámites y escritos, a parte de los requisitos intrínsecos de cada trámite, deberá:

- 1) Comprobar si se encuentra claramente individualizado el nombre, apellidos y domicilio de los interesados, y en su defecto, exigirá aclaración al pie de los mismos.
- 2) Verificar si acompaña los documentos que indica su texto, y a falta de éstos, exigirá su presentación.

Artículo 48.- (Cargo)

Todo escrito, carta o trámite dirigido al SENAPI llevará cargo, en el que se hará constar los documentos acompañados, el día y hora de presentación y será firmado por el funcionario receptor.

Artículo 49.- (Copia de recepción)

Cuando se presenten trámites y/o escritos o cartas se entregará al o los interesados una copia que acredite su presentación y el número de expediente, si correspondiere, debiendo contar la firma y sello del servidor receptor.

CAPÍTULO XIII

CAPÍTULO XIII

EXPEDIENTES

Artículo 50.- (Identificación)

I.- Los expedientes serán identificados con un código y orden numérico correlativo establecido por SENAPI.

II.- En el expediente no se asentará otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por SENAPI.

Artículo 51.- (Compaginación)

Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan 200 (doscientas) fojas, salvo en los casos en que tal límite conlleve división de escritos o documentos que constituyan un solo texto.

Artículo 52.- (Foliación)

I.- Todas las actuaciones se foliarán siguiendo el orden correlativo de incorporación al expediente, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expediente. Las notas, informes o disposiciones que se agreguen al expediente se foliarán también por orden correlativo.

II.- Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la foliatura de éstos.

Artículo 53.- (Anexos)

Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen o naturaleza no puedan ser incorporados a ellos, se confeccionarán anexos. Estos anexos serán detallados de forma independiente y mantendrán el número del respectivo expediente.

Artículo 54.- (Acumulación)

Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la foliatura del primer expediente.

Artículo 55.- (Desglose)

Toda petición de desglose procederá previa autorización de la autoridad a cargo del expediente, debiendo incorporarse copias legalizadas en reemplazo de las piezas desglosadas.

Artículo 56.- (Saca del expediente)

I.- Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los interesados,

representantes, abogados y peritos, bajo su responsabilidad y únicamente en los siguientes casos:

- 1.- Para las partes, abogados y representantes, únicamente cuando se quiera hacer uso de recursos administrativos previstos por ley y para contestar cualquier recurso administrativo.
- 2.- Para los peritos, para el cumplimiento de su cometido, siempre que en concepto de la autoridad fuere necesario el préstamo del expediente.

II.- En los dos casos, el préstamo se realizará previa autorización de la autoridad competente y por un plazo que no excederá de 5 (cinco) días. La persona que retire el expediente firmará acta en el que se individualice su nombre y apellidos, cédula de identidad o pasaporte, domicilio, número de expediente, cantidad de fojas, fecha y el plazo de saca del expediente.

III.- La autoridad competente podrá obviar, de manera fundamentada, el préstamo del expediente original entregando fotocopia simple del mismo, debiendo correr con los gastos el interesado.

Artículo 57.- (Reposición del expediente)

I.- En caso de pérdida de un expediente o documentación integrante de éste, correspondiente a cualquier tipo de trámite que se procesa o se procesó en la Dirección de Propiedad Industrial, la autoridad administrativa correspondiente, ordenará su reposición inmediata, previo informe técnico. El interesado aportará copia de todo escrito, diligencia o documentos que cursen en su poder. Por su parte, el SENAPI, en el área que corresponda, repondrá copias de los documentos que estén a su cargo.

II.- En caso de que en el expediente hubiere varias partes, el SENAPI solicitará a cada una de ellas el aporte de todos los documentos que cursen en su poder.

III.- El expediente repuesto se iniciará con el decreto de reposición y proseguirá el trámite en el estado en que se encontrare antes del extravío o en su caso, se remitirá al archivo de la Dirección de Propiedad Industrial.

CAPÍTULO XIV

CAPITULO XIV DE LAS TASAS

Artículo 58.- (Regulación y cumplimiento)

Los trámites a procesarse en SENAPI están regidos por normativa vigente y su cumplimiento es obligatorio por los interesados.

Artículo 59.- (Improcedencia de devolución de tasas de tramitación)

Una vez iniciados los trámites ante SENAPI, las tasas administrativas no serán reembolsables ni podrán ser aplicadas a otros trámites, todo conforme a lo establecido por el Art. 277 de la Decisión 486 de la CAN.

CAPÍTULO XV

CAPITULO XV

DE LAS SUSPENSIONES DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 60.- (Suspensión del procedimiento)

La autoridad a cargo del expediente podrá suspender la tramitación de los expedientes que ante ella se sustancian en los siguientes casos:

1.- En solicitudes de signos distintivos:

- 1.1) Cuando la solicitud de marca en análisis depende de otra solicitud previa que cuente con una oposición y en ésta no se haya agotado la vía administrativa.
- 1.2) Cuando la solicitud de lema comercial en análisis, dependa de la registrabilidad previa de la marca principal o asociada.
- 1.3) Cuando el signo distintivo solicitado haya sido denegado de oficio y se hubiere presentado Recurso de Revocatoria con el fundamento de que se interpuso paralelamente una acción de cancelación o nulidad absoluta o relativa de registro sobre el signo distintivo base de la denegatoria.

2.- En oposiciones:

- 2.1) Cuando exista una acción de cancelación o nulidad al registro con anterioridad ha dicho proceso de oposición.
- 2.2) Cuando el signo distintivo solicitado haya sido denegado de oficio y se hubiere presentado Recurso de Revocatoria con el fundamento de que se interpuso paralelamente una acción de cancelación o nulidad absoluta o relativa de registro sobre el signo distintivo base de la denegatoria.
- 2.3) Cuando la solicitud de registro de marca sea identificada como una solicitud cuyo objeto fue acreditar el interés real de una oposición andina establecida en el Art. 147 de la Decisión 486 de la CAN.

3.- Otros trámites de la DPI.

Cuando, a criterio de la autoridad a cargo del expediente, se precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Artículo 61.- (Informes)

I.- La autoridad administrativa competente, hasta antes de dictar resolución, podrá solicitar los informes necesarios para su pronunciamiento en cualquier procedimiento de registro de los elementos de propiedad industrial o procesos contenciosos.

II.- El plazo para remitir cada informe será en un máximo de:

- 2.1) Informes administrativos sin contenido técnico: 7 (siete) días hábiles.
- 2.2) Informes técnicos: 10 (diez) días hábiles.

CAPÍTULO XVI

CAPÍTULO XVI DE LAS PRUEBAS

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 62.- (Aspectos generales)

- I.- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
- II.- Las autoridades administrativas que intervienen en el trámite podrán realizar las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos que fundamentan su decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados de ofrecer y producir prueba que sean pertinentes.
- III.- En los casos en que la Decisión 486 establezca la carga de la prueba de manera expresa al interesado (a), la misma deberá ser cumplida necesariamente por dicha parte.

Artículo 63.- (Admisión y rechazo de la prueba)

- I.- La admisión y producción de pruebas será amplia y flexible, preservando los derechos y garantías constitucionales de las partes y/o usuarios.
- II.- La autoridad administrativa podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

Artículo 64.- (Valoración de la prueba)

- I.- La autoridad administrativa, al momento de pronunciar una Resolución Administrativa, tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuáles fueron desestimadas, fundamentando su criterio.
- II.- Las pruebas se apreciarán en su conjunto o tomando en cuenta la individualidad de cada una de las que fueron producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley o este Reglamento dispongan expresamente una regla de apreciación distinta.

Artículo 65.- (Medios de prueba)

- I.- Son medios legales de prueba en particular:
 - 1.1) Los documentos.
 - 1.2) La inspección administrativa.
 - 1.3) El peritaje.

- 1.4) La testificación.
- 1.5) Otros medios reconocidos por ley.
- II.- No es admisible la confesión de las partes ni de los servidores públicos.

SECCIÓN II **PRUEBA DOCUMENTAL**

ARTÍCULO 66.- (Documentos)

- I.- La prueba documental será presentada por la parte a quien interesa o cuando la autoridad administrativa así lo requiera en los casos en que la ley o la naturaleza de los hechos lo precisare.
- II.- Los documentos deberán ser presentados en originales. Si se tratare de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que tenga el original en su poder y que, en caso de duda, deberá exhibirlo.
- III.- Los documentos públicos otorgados en el extranjero debidamente legalizados y homologados ante Ministerio de Relaciones Exteriores serán presentados para su admisión y procesamiento en el trámite respectivo, salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados. Tratándose de documentos redactados en idioma extranjero, deberá acompañarse la traducción correspondiente.
- IV.- Cuando se tratare de libros o documentos extensos, la traducción comprenderá sólo aquella parte o partes pertinentes al objeto del proceso.

Artículo 67.- (Clases de documentos)

- I.- El documento público es:
 - 1.1.- El otorgado por funcionario público autorizado en ejercicio de su cargo.
 - 1.2.- La escritura pública y demás documentos otorgados por o ante notario de fe pública.
- II.- El documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de documento público, cuando:
 - 1.1.- Hubiere sido declarado como reconocido por autoridad judicial.
 - 1.2.- Habiendo sido negada la firma y rúbrica por la parte contra quien se opusiere, se lo declare auténtico por resolución judicial ejecutoriada.
 - 1.3.- Hubiere sido inscrito con las formalidades legales pertinentes en registro público, a pedido de parte contra quien se opusiere.
 - 1.4.- Hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o estar manuscrito por la parte contra quien se opusiere, sin que hubiere sido

oportunamente tachada de falso.

III.- El documento mercantil se registrará por las normas del Código de Comercio y otras leyes.

Artículo 68.- (Indivisibilidad y valor probatorio)

I.- La eficacia probatoria de los documentos públicos o privados, es indivisible y comprenderá aun lo meramente enunciado, siempre que tuviere relación directa con lo dispuesto en el acto o contrato.

II.- El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas y rúbricas se encuentren reconocidas o autenticadas ante autoridad competente.

Artículo 69.- (Valor probatorio de testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados).

Los testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados, tendrán el mismo valor probatorio que el original, cuando:

- 1.- Hubieren sido otorgados por notario u otro funcionario autorizado, siempre que el original se encontraren a su cargo.
- 2.- Consistan en reproducciones mecánicas o técnicas del documento original, siempre que estuvieren debidamente autenticadas por el funcionario público a cuyo cargo de encuentre el original y fueren otorgadas por orden judicial o autoridad competente.
- 3.- Cuando se trate de la reproducción de documentos privados voluntariamente reconocidos ante notario de fe pública.
- 4.- Cuando sean generados mediante correo electrónico o se trate de documentos digitalizados, certificados por entidad competente.

SECCIÓN III

INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 70.- (Procedencia)

I.- La autoridad competente de la Dirección de Propiedad Industrial, de oficio o petición del interesado podrá disponer inspecciones sobre cosas y lugares relacionados con los hechos materia de un procedimiento.

II.- Al declarar la inspección, individualizará el lugar, fecha y hora de su realización, pudiendo disponer la concurrencia de peritos, testigos o notario de fe pública.

Artículo 71.- (Forma de la diligencia y gastos)

- I.- El (la) Director (a) dirigirá personalmente la audiencia.
- II.- Las partes podrán concurrir con sus representantes y abogados y formular las observaciones pertinentes, de las cuales se dejará constancia en acta.
- III.- La incomparecencia de las partes no suspenderá la inspección.
- IV.- La parte que hubiere solicitado la inspección correrá con los gastos que ésta ocasionare. Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a prorrata por las partes.

Artículo 72.- (Levantamiento de acta)

- I.- Para este medio de prueba, la autoridad administrativa que asistió a la inspección levantará un acta, la cual servirá de antecedente para el inicio de un procedimiento y/o elemento de juicio para el pronunciamiento de la Resolución Administrativa definitiva o acto administrativo equivalente.
- II.- Simultáneamente, cuando sea necesario y/o requerido podrá levantar Acta el Notario de Fe Pública que participó de la inspección.
- III.- Se podrán adjuntar fotografías de la inspección en ambas actas como anexos.

**SECCIÓN IV
DEL PERITAJE****Artículo 73.- (Procedencia)**

Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos que interesen al proceso se requiera conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica.

Artículo 74.- (Puntos de pericia)

- I.- La parte que solicita la prueba pericial establecerá en el escrito de la solicitud los puntos sobre los cuales versará esa prueba.
- II.- Corrido en traslado, la parte adversa podrá objetarla o agregar nuevos puntos en un plazo de 5 (cinco) días hábiles.
- III.- La autoridad fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considerare improcedentes o superfluos.

Artículo 75.- (Número de peritos)

El perito será uno solo, salvo que las partes en común acuerdo, decidan otra cosa o cuando la complejidad de la cuestión sometida a proceso lo requiera.

Artículo 76.- (Aceptación del cargo)

I.- Los peritos aceptarán personalmente el cargo, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme a su leal saber y entender. Les serán entregados, si fuere posible, todos los antecedentes de la cuestión sobre la que deberán dictaminar.

II.- Si el perito dentro de los 3 (tres) días siguientes a su designación no aceptare el cargo, la Autoridad administrativa, de oficio y sin más trámite nombrará otro perito en su reemplazo.

III.- Si el perito no concurriere a manifestar su aceptación sin causa justificada, su nombramiento quedará sin efecto y se nombrará otro en forma inmediata.

Artículo 77.- (Excusa y recusación)

I.- El perito, dentro del plazo de tres días hábiles, podrá excusarse del cargo cuando tenga motivos fundados para ello.

II.- Podrá ser recusado por las mismas causales previstas para las autoridades judiciales establecidas en el Código Procesal Civil y también por las mismas causales previstas en la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo. También será recusable por falta de título profesional o por incompetencia notoria en la materia del dictamen.

Artículo 78.- (Cumplimiento del cargo)

I.- Los peritos deberán expedir su dictamen dentro del plazo prudencial que la autoridad administrativa le señalare.

II.- Si después de haber aceptado el cargo, rehusare dar su dictamen o no le presentare en el plazo que le fue concedido será removido y se nombrará otro en su lugar. El perito reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

Artículo 79.- (Informes científicos o técnicos)

Cuando el dictamen pericial requiriera de conocimientos de alta especialización, la autoridad, la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte podrá formular consultas a universidades, academias, colegios profesionales, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico, cultural o técnico.

Artículo 80.- (Entrega del dictamen)

I.- Una vez que el perito haga entrega del dictamen, la autoridad administrativa procederá a notificar a las partes. Éstas, dentro de los 3 (tres) días siguientes a su notificación con el dictamen, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias.

II.- El perito tiene el deber de absolver las aclaraciones y ampliaciones en el plazo que señale la autoridad administrativa.

III.- En la misma oportunidad, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, acompañando las pruebas que las justifiquen o, si correspondiere, solicitarán nuevo peritaje, debiendo la autoridad administrativa resolver en un plazo de 5 (cinco) días hábiles.

IV.- La autoridad administrativa podrá requerir del perito las aclaraciones y complementaciones que entienda necesarias.

Artículo 81.- (Fuerza probatoria del dictamen pericial)

I.- La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad administrativa teniendo en consideración a la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.

II.- La autoridad administrativa no está obligado (a) a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante Resolución fundamentada.

Artículo 82.- (Gastos y honorarios)

Los gastos y honorarios de los peritos correrán a cargo de la parte que solicitare la pericia. Los de los peritos nombrados de oficio serán pagados a prorrata por las partes.

SECCIÓN V
LAS TESTIFICACIONES**Artículo 83.- (Testigos)**

Toda persona mayor de 16 (dieciséis) años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, con las excepciones establecidas por la ley y este Reglamento.

Artículo 84.- (Tachas)

I.- La tacha absoluta procede contra:

1. 1.- Quienes padecieren de enajenación mental o perturbación psicológica grave.
1. 2.- Los que se encuentren en un estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o alucinógenos.
1. 3.- Los que hubieren sido condenados por falsos testimonios.
1. 4.- Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por la vista o el oído, respectivamente.
- II.- La tacha relativa procede contra:
 2. 1.- El pariente en línea directa, así como el pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y el derivado de vínculos de adopción.
 2. 2.- El dependiente de la parte que lo ofreciere.
 2. 3.- Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio, por sí mismo o por parentesco dentro de los grados establecidos en el numeral 1 de este párrafo.
 2. 4.- Los pupilos por sus tutores y viceversa.
 2. 5.- Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su representante.
 2. 6.- El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo manifiesto de la parte adversa.
 2. 7.- Ser deudor o acreedor de alguna de las partes.

Artículo 85.- (Plazo para tachar)

I.- La parte interesada podrá tachar a los testigos de la contraparte dentro de los 3 (tres) días hábiles de haber sido notificada con la prueba testifical propuesta en la demanda o contestación. Pasado este plazo, caducará el derecho de tachar.

II.- La prueba de tacha se producirá únicamente en audiencia.

Artículo 86.- (Tachas inadmisibles)

I.- Las tachas necesariamente serán concretas; no se admitirán tachas generales.

II.- Será inadmisibile la prueba testifical para invalidar las declaraciones de los testigos de tacha.

III.- Cuando una parte contrainterrogare a los testigos ofrecidos por la otra, se tendrá por retirada la tacha que contra ellos hubiere propuesto.

Artículo 87.- (Valor de las tachas)

I.- La tacha propuesta no impedirá recibir la declaración de la persona ofrecida como testigo, pero, probada la tacha, la autoridad administrativa en Resolución prescindirá de la declaración, salvo que atentas las circunstancias del caso, no asignare al hecho probado gravedad suficiente para invalidar la declaración.

II.- Podrá probarse, además de las causales mencionadas en el Artículo 62 del presente Reglamento, otras que tendieren a disminuir o destruir la fe de un testigo.

Artículo 88.- (Prueba de las tachas)

I.- Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de los testigos serán debidamente probadas por las partes en audiencia y apreciadas por la autoridad administrativa en Resolución.

II.- El reconocimiento por el testigo de la veracidad de la causal de tacha que se le imputa, dispensa de toda otra prueba.

Artículo 89.- (Ofrecimiento de prueba testifical)

I.- Cuando se ofrezca prueba testifical, se deberá acompañar la lista de testigos con designación de nombres y apellidos, domicilio, profesión, oficio u ocupación habitual y número de cédula de identidad. Si no fuere posible conocer algunos de esos datos, bastará indicar los necesarios para individualizar al testigo.

II.- No podrán proponerse más de 5 (cinco) testigos sobre el objeto del proceso, salvo que exista motivo fundado a juicio de la autoridad administrativa.

Artículo 90.- (Emplazamiento del testigo)

La parte que ofreciere la prueba de testigos, asumirá la carga de hacerlo comparecer; empero si el testigo no concurriere, se prescindirá de su declaración.

Artículo 91.- (Audiencia)

La prueba testifical se recibirá en audiencia, interrogándose a cada testigo en forma separa, previo juramento o promesa de decir la verdad, observando el siguiente procedimiento:

1.- La autoridad administrativa interrogará a la o el testigo, sobre su nombre, estado civil, domicilio, nacionalidad o nación o pueblo indígena originario campesino al que pertenece, profesión, oficio u ocupación habitual, y si existe relación a ella o él alguna causal de tacha.

2.- En forma inmediata se ordenará al testigo que haga una exposición de los hechos que personalmente le conste en relación al objeto de la controversia; asimismo que justifique sus afirmaciones, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho.

3.- Terminada la declaración del testigo, las partes podrán interrogarlo libremente por intermedio de sus abogados, bajo la dirección de la autoridad administrativa, que en cualquier momento podrá formular nuevas interrogaciones, rechazar las

preguntas impertinentes o agraviantes para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

4.- Cada pregunta no estará referida a más de un hecho; será clara y concreta. No se admitirá las preguntas vejatorias u ofensivas, tampoco podrá asesorarse de abogado a tiempo de responder.

5.- El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta la autoridad administrativa así lo disponga. En este caso se dejará en el acta la constancia de las respuestas dadas en esa forma.

Artículo 92.- (Negativa a responder)

La o el testigo no está obligado a responder preguntas que lo expongan a él o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, a enjuiciamiento penal o comprometan su honor; asimismo, cuando la pregunta lo exponga a violar un secreto profesional, militar científico, artístico o industrial que estuviere obligado a guardar, salvo que medio consentimiento informado del afectado.

Artículo 93.- (Careo)

Se podrá disponer de oficio o a petición de parte siempre que fuere pertinente, el careo de testigos entre sí o de éstos con las partes.

Artículo 94.- (Acta)

De todo lo ocurrido en la audiencia se levantará acta circunstanciada.

Artículo 95.- (Apreciación)

En oportunidad de dictar la Resolución Administrativa definitiva, la autoridad administrativa, según las reglas de la sana crítica, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos.

CAPÍTULO XVII

CAPITULO XVII
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 96.- (Medios de impugnación)

Los hechos y actos administrativos definitivos o equivalentes se podrán impugnar en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, y en sede judicial, mediante las acciones que correspondan conforme a ley.

Artículo 97.- (Procedencia)

I.- Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tenga carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesiones o pudieren causar perjuicio sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II.- Se entenderá por resoluciones definitivas o actos administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin una actuación administrativa.

Artículo 98.- (Improcedencia)

No proceden recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

Artículo 99.- (Legitimación)

Los recursos sólo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o interés legítimo lesionados, de manera actual o inminente, por el acto objeto de impugnación. Se fundamentan en razones de ilegitimidad por vicios de nulidad o anulabilidad existentes al momento de su emisión.

Artículo 100.- (Formas de presentación)

I.- Los interesados legitimados presentarán sus recursos por escrito ante la misma autoridad administrativa que emitió el acto impugnado, dentro del plazo establecido al efecto, individualizando el acto objeto de impugnación e indicando el derecho subjetivo o interés legítimo que invocan.

II.- El escrito que presenten hará constar lo siguiente:

2. 1.- El órgano o unidad administrativa al que se dirige.
2. 2.- El nombre o apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo

represente.

2. 3.- Cuando corresponda, testimonio de poder o copia legalizada.

2. 4.- El domicilio a efectos de notificación, el cual deberá estar en la jurisdicción del Municipio en que tenga su sede SENAPI central o en su caso las distritales habilitadas en el interior del país.

2. 5.- Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.

2. 6.- El lugar y fecha.

2. 7.- La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad, expresada por cualquier medio.

Artículo 101.- (Falta de requisitos)

La autoridad administrativa, si el escrito de presentación no reúne los requisitos esenciales establecidos en el artículo 100 del presente Reglamento, podrá requerir al interesado que subsane las deficiencias observadas o acompañe los documentos extrañados, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de desestimación del recurso.

Artículo 102.- (Criterios de suspensión)

I.- La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

II.- No obstante lo dispuesto en el parágrafo anterior, la autoridad administrativa competente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante

Artículo 103.- (Terceros afectados)

Si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación, mediante notificación personal o por edictos a afectos de que los afectados se apersonen y presenten sus alegatos en el plazo de 10 (diez) días hábiles.

Artículo 104.- (Término de prueba)

I.- La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de prueba realizando al afecto las diligencias correspondientes.

II.- El plazo para la prueba, en esta instancia, será de 10 (diez) días hábiles perentorios.

III.- El término de prueba procederá sólo en los siguientes casos:

3.1.- Cuando hayan nuevos hechos.

3.2.- Cuando hayan nuevos documentos que no estén considerados en el expediente.

IV.- El escrito del recurso y los informes no tendrán carácter de documentos nuevos ni tampoco lo tendrán aquéllos que el interesado pudo adjuntar al expediente antes de dictarse la resolución recurrida.

Artículo 105.- (Efectos)

I.- La presentación de los recursos producen los siguientes efectos:

1.1) Facultan a la autoridad administrativa a suspender la ejecución del acto impugnado.

1.2) El inicio de los plazos para tramitarlos y resolverlos.

1.3) El inicio del plazo para que los interesados ejerzan su derecho a considerarlos denegados tácitamente.

II.-El interesado podrá ampliar la fundamentación de los recursos, deducidos en término, en cualquier estado del procedimiento antes de su resolución, excepto cuando en el trámite o proceso exista otra (s) parte (s) interesadas.

SECCIÓN II

RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 106.- (Recurso de revocatoria)

El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro de los 10 (diez) días siguientes a su legal notificación.

Artículo 107.- (Traslado)

Cuando con el recurso estuviere afectado otra (s) parte (s) dentro de un mismo expediente, la autoridad administrativa correrá en traslado el recurso, para que el afectado pueda presentar alegatos en un plazo de 10 (diez) días hábiles a contar desde la notificación.

Artículo 108.- (Plazo y alcance de la resolución)

I.- La autoridad administrativa autor de la resolución inicial, con o sin alegatos, tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria en un plazo de 20 (veinte) días hábiles.

II.- Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recuso se tendrá por denegado

pudiendo el interesado interponer recurso jerárquico.

Artículo 109.- (Formas de resolución)

La autoridad administrativa emitirá su resolución bajo las siguientes formas:

- a) Desestimando, si hubiese sido interpuesto:
 - 1.- Fuera de término o por un recurrente no legitimado.
 - 2.- No cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el presente Reglamento.
 - 3.- Cuando hubiese sido interpuesto contra una Resolución preparatoria o acto administrativo de mero trámite que no produce indefensión ni impide la continuación del procedimiento.
 - 4.- La materia del recurso no esté dentro del ámbito de su competencia.
- b) Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida.
- c) Rechazando o confirmado en todas sus partes la resolución de instancia recurrida.

SECCIÓN III **RECURSO JERÁRQUICO**

Artículo 110.- (Recurso jerárquico)

I.- Contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, le interesado o afectado únicamente podrá interponer el recurso jerárquico.

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

Artículo 111.- (Trámite)

I.- En el plazo de 3 (tres) días hábiles de haber sido interpuesto, el recurso jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.

II.- Remitido el expediente, la autoridad competente receptora decretará la radicatoria y lo requerido en el recurso jerárquico, como ser apertura de término probatorio y otros cuando corresponda.

Artículo 112.- (Informes)

I.- Para emitir la resolución final del procedimiento, la autoridad administrativa podrá solicitar aquellos informes que vea pertinente.

II.- Para el caso de invenciones en todas sus modalidades, la autoridad administrativa

podrá requerir un informe técnico que será emitido por una Comisión Técnica que estará conformada por el Responsable de área de Patentes y 2 (dos) técnicos examinadores de fondo de invenciones.

Artículo 113.- (Plazo y alcance de la Resolución)

I.- La autoridad administrativa, con o sin alegatos, tendrá para sistanciar y resolver el recurso jerárquico en un plazo de 90 (noventa) días hábiles.

II.- Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recuso se tendrá por denegado pudiendo el interesado impugnarlo mediante el recurso establecido por ley.

Artículo 114.- (Formas de resolución)

La autoridad administrativa emitirá su resolución bajo las siguientes formas:

a) Desestimando, si hubiese sido interpuesto:

- 1.- Fuera de término o por un recurrente no legitimado.
- 2.- No cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el presente Reglamento.
- 3.- Cuando hubiese sido interpuesto contra una Resolución preparatoria o acto administrativo de mero trámite que no produce indefensión ni impide la continuación del procedimiento.
- 4.- La materia del recurso no esté dentro del ámbito de su competencia.

a) Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida.

b) Rechazando o confirmado en todas sus partes la resolución de instancia recurrida.

CAPÍTULO XVIII

CAPÍTULO XVIII

DE LAS CERTIFICACIONES, BÚSQUEDAS DE ANTECEDENTES Y FOTOCOPIAS

Artículo 115.- (Certificación)

Se entenderá por certificación, toda información emitida por la autoridad competente, garantizando la veracidad de un acto o hecho que cursa en los archivos de la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 116.- (De los requisitos y trámite)

I.- La certificación podrá ser presentada por cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera cumpliendo los siguientes requisitos:

1.1.- Carta o escrito señalando las generales de ley, domicilio procesal para efectos de notificación.

1. 2.- En caso de que el solicitante sea una persona jurídica nacional o extranjera, deberá acompañar con la carta o escrito el respectivo poder o copia legalizada del mismo.

1. 3.- La solicitud de certificación deberá ser clara y específica en cuanto a los datos a ser certificados y requeridos por el solicitante.

1. 4.- Recibos de pago de la tasa correspondiente.

II.- Una vez ingresada la solicitud por Ventanilla Única de SENAPI o de las distritales habilitadas, la misma se deriva al área correspondiente.

III.- El técnico a cargo verificará los requisitos antes señalados y en caso de no existir observación, la autoridad competente extenderá la certificación en un plazo máximo de 48 horas, contados a partir del día siguiente del ingreso de la solicitud.

IV.- En caso de complejidad previo informe del técnico competente, se podrá extender a un plazo extraordinario prudencial mediante acto administrativo de la autoridad o funcionario competente de otorgar certificaciones con conocimiento al interesado.

V.- En caso de existir alguna observación a los requisitos antes señalados, el SENAPI emitirá un acto administrativo solicitando al interesado para que subsane las deficiencias, otorgándole un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de su legal notificación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida y el archivo de obrados de la solicitud.

VI.- Los requisitos y el trámite antes descrito se aplicará para todos los procesos y

trámites que se ventilan en la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 117.- (Del servicio de búsqueda de antecedentes de signos distintivos)

Este servicio que ofrece el SENAPI, permite al usuario conocer la existencia de una marca idéntica o similar a la suya y que pueda impedir a futuro su registro.

Artículo 118.- (De los requisitos y trámite)

I.- La búsqueda para signos distintivos contendrá los siguientes requisitos:

1. 1.- Formulario de Búsqueda debidamente llenado y firmado por el interesado.
1. 2.- Pago de la tasa correspondiente.

II.- Una vez ingresada la solicitud por Ventanilla Única del SENAPI o de las distritales habilitadas, la misma se deriva al área de signos distintivos.

III.- En caso de existir alguna observación a los requisitos antes señalados, el SENAPI emitirá un acto administrativo solicitando al interesado que subsane las deficiencias, otorgándole un plazo de 5 días hábiles a partir de su legal notificación, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá su solicitud por desistida y se procederá al archivo de obrados.

IV.- El técnico a cargo verificará los requisitos antes señalados y en caso de no existir observación, la autoridad competente extenderá el informe de búsqueda en los siguientes plazos máximos:

- 4.1) En caso de signos distintivos denominativos o denominativos con grafía: 2 (Dos) días hábiles.
- 4.2) En caso de signos distintivos mixtos, figurativos, tridimensionales: 3 (Tres) días hábiles.
- 4.3) En caso de signos distintivos sonoros, olfativos u otros: 4 (Cuatro) días hábiles.

V.- En caso de complejidad, previo informe del técnico competente, se podrá extender a un plazo extraordinario prudencial mediante acto administrativo de la autoridad o funcionario competente con conocimiento al interesado.

VI.- El plazo para emitir el informe de búsqueda de solicitudes del interior el país, correrá a partir del día siguiente de su recepción en la ciudad de La Paz.

Artículo 119.- (Individualidad de búsquedas)

Toda solicitud de búsqueda de antecedentes de signos distintivos que se solicite deberá comprender una sola clase de productos o servicios.

Artículo 120.- (Informe de búsquedas por titular del registro)

I.- El SENAPI podrá realizar una búsqueda previa de todos aquellos titulares que guarden alguna similitud con el titular ingresado, sea éste persona natural o jurídica.

II.- Este servicio mostrará todos los registros del titular objeto de búsqueda ya sea para signos distintivos o invenciones.

Artículo 121.- (Carácter referencial)

Toda búsqueda de antecedentes de signos distintivos es meramente referencial. La solicitud de registro de un signo distintivo está sujeta al examen de registrabilidad que realice el SENAPI, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 122.- (Del servicio de búsqueda de antecedentes de invenciones y diseños industriales y esquemas de trazado de circuito integrado).

I.- El servicio de búsquedas de invenciones y nuevas creaciones será el área de patentes

II.- La información de la búsqueda no garantiza el requisito de novedad en el caso de solicitar el registro respectivo; y no cubre las solicitudes que se encuentran en etapa de confidencialidad al momento de realizar la búsqueda, puesto que estas tienen carácter secreto en virtud de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

III.- La búsqueda se realizará según lo especificado por el solicitante, no implicando análisis por parte de la DPI.

IV.- La búsqueda de antecedentes incluye solo la consulta en la base de datos nacional.

Artículo 123.- (Requisitos y trámite)

I.- Los requisitos son los siguientes:

1. 1.- Formulario de Búsqueda debidamente llenado y firmado por el interesado.
1. 2.- Pago de la tasa correspondiente.

II.- Una vez ingresada la solicitud por Ventanilla Única del SENAPI o de las distritales habilitadas, la misma se deriva al área de patentes.

III.- En caso de existir alguna observación a los requisitos antes señalados, el SENAPI emitirá un acto administrativo solicitando al interesado para que subsane

las deficiencias, otorgándole un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de su legal notificación, bajo apercibimiento de tener su solicitud por desistida y se procederá al archivo de obrados.

IV.- El técnico a cargo verificará los requisitos antes señalados y en caso de no existir observación, la autoridad competente extenderá el informe de búsqueda en un plazo máximo de 48 horas. El plazo correrá a partir del día siguiente del ingreso de la solicitud o en su caso a partir del día siguiente de la subsanación, si fue observada.

V.- En caso de complejidad, previo informe del técnico competente, se podrá extender a un plazo extraordinario prudencial mediante acto administrativo de la autoridad o funcionario competente de extender informe de búsquedas con conocimiento al interesado.

VI.- El plazo para emitir el informe de búsqueda de solicitudes del interior el país, correrá a partir del día siguiente de su recepción en la ciudad de La Paz.

Artículo 124.- (De las fotocopias simples y legalizadas)

I.- La solicitud (es) de fotocopia (s), simple (s) o legalizada (s), deberá contener la indicación del trámite y el número asignado por la Dirección de Propiedad Industrial de SENAPI; así como, los datos específicos de la fotocopia requerida.

II.- Para su procedencia deberá ser autorizada expresamente por autoridad competente.

III.- En cuanto a las fotocopias legalizadas, el interesado deberá pagar la tasa establecida por SENAPI si la hubiere.

IV.- En cuanto a las copias simples, el costo correrá por cuenta del administrado de las piezas que señale.

V.- Las fotocopias legalizadas de las piezas de expedientes en cualquier área de la propiedad industrial en trámite o concluidas serán franqueadas dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud. En caso de abundancia de piezas, previo informe del técnico competente se podrá extender a un plazo extraordinario prudencial haciendo conocer aquello al interesado mediante acto administrativo de la autoridad o funcionario competente de la Dirección de Propiedad Industrial.



TÍTULO II

CAPÍTULO I

TITULO II
DE LAS NUEVAS CREACIONES
CAPITULO I
DE LAS PATENTES DE INVENCION

Artículo 125.- (Concepto de invención)

I.- El concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patente, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

II.- El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho y puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición).

III.- El objeto de la invención de procedimiento versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado y puede recaer sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

Artículo 126.- (Requisitos de patentabilidad)

I.- Los requisitos de patentabilidad serán los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN.

II.- El requisito de “novedad” exige que la invención no esté comprendida en el “estado de la técnica”, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

III.- El requisito de “nivel inventivo” presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

IV.- El requisito de “aplicación industrial” significa que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva o de servicios.

Artículo 127.- (Elementos que no se consideran invenciones)

De conformidad con el Art. 15 de la Decisión 486 de la CAN, no se considerarán invenciones:

- 1) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- 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.
- 3) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.
- 4) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
- 5) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
- 6) Las formas de presentar información.

Artículo 128.- (Invenciones que no son patentables)

De conformidad con el Art. 20 de la Decisión 486 de la CAN, no serán patentables:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- 4) 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.

Artículo 129.- (No patentabilidad de segundos usos)

No serán patentables, los segundos usos tal cual lo establece el Artículo 21 de la Decisión 486 de la CAN.

SECCIÓN I

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 130.- (Forma de presentación de la solicitud)

Las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad deberán ser presentadas ante el SENAPI presentando la siguiente documentación:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) La descripción.
- 3) Una o más reivindicaciones.
- 4) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción.
- 5) El resumen.
- 6) Testimonio de poder o copia legalizada del mismo.
- 7) El comprobante de pago de las tasas establecidas.
- 8) 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 es país de origen.
- 9) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, 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.
- 10) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico.
- 11) 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.

Artículo 131.- (Requisitos mínimos para fecha de recepción)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud de patente de invención y/o de modelo de utilidad, la de su recepción por SENAPI, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

1. 1) La indicación de que se solicita la concesión de una patente.
1. 2) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a SENAPI comunicarse con esa persona.
1. 3) La descripción de la invención.
1. 4) Los dibujos, de ser éstos pertinentes.
1. 5) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

II.- La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, ocasionará que la solicitud sea considerada por SENAPI como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación o cargo.

Artículo 132.- (La descripción)

La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- 1) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- 2) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- 3) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- 4) Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- 5) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- 6) Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 133.- (Depósitos de materiales)

I.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

II.- El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Bolivia, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por SENAPI para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

III.- El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de

una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 134.- (Las reivindicaciones)

I.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

II.- Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

III.- Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

IV.- Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Artículo 135.- (Resumen)

El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

Artículo 136.- (De las modificaciones de patentes).

I.- Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante.

II.- Éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el Artículo 34 de la Decisión 486 de la CAN.

III.- La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente, siempre y cuando no implique una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Artículo 137.- (Trámite).

I.- Cuando se solicite la modificación de la patente el interesado deberá hacerlo conocer por escrito con la debida fundamentación al SENAPI, adjuntando los siguientes documentos que corresponda:

1. 1) Nuevo pliego de reivindicaciones.

1. 2) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre y

cuando no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita.

1. 3) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones.

1. 4) Otras de naturaleza similar.

II.- Presentada la solicitud de modificación, la misma será remitida al Área de Patentes de Invención quien emitirá un informe sobre la procedencia o no de la modificación en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles administrativos.

III.- En caso de aceptarse la modificación, se emitirá el acto administrativo correspondiente y proseguirá el trámite.

IV.- En caso de rechazo, se emitirá el acto administrativo correspondiente debiendo proseguirse el trámite conforme a la solicitud inicial.

V.- En caso de observación por falta de documentación se emitirá un acto administrativo otorgándole al interesado el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos para su subsanación, bajo apercibimiento de rechazo.

Artículo 138.- (Subsanación de errores materiales)

I.- En cualquier momento del trámite se podrá pedir la corrección de cualquier error material en la solicitud.

II.- Se considerará errores materiales los siguientes:

2. 1) La corrección de un defecto gramatical o de suma.

2. 2) La corrección de cita, referencia, fórmula o denominación siempre y cuando sea obvio.

Artículo 139.- (De las conversiones)

I.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

II.- La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

III.- SENAPI podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión conforme a normativa interna vigente.

IV.- El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta

es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 140.- (Trámite)

I.- El solicitante de conversión de patente de invención a modelo de utilidad deberá presentar ante el SENAPI mediante escrito con la debida fundamentación y adjuntando:

- 1.1) Nuevo juego de formularios conforme a la conversión de modalidad solicitada.
- 1.2) El pago de la tasa respectiva, si la normativa interna lo estableciera.

II.- Una vez recepcionada la solicitud, la misma será derivada al Área de Patentes de invención quien emitirá un informe sobre la procedencia o no de “conversión” en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles administrativos.

III.- En caso de aceptarse la conversión, se emitirá el acto administrativo correspondiente y proseguirá el trámite bajo la nueva modalidad.

IV.- En caso de rechazo, se emitirá el acto administrativo correspondiente debiendo proseguirse el trámite conforme a la modalidad original.

V.- En caso de observación por falta de documentación se emitirá un acto administrativo otorgándole al interesado el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos para su subsanación, bajo apercibimiento de emitir acto administrativo de desistimiento.

Artículo 141.- (Publicación)

I.- En los casos en que se solicite la conversión después de la publicación original en Gaceta Oficial de Bolivia, la misma deberá ser publicada nuevamente en dicha institución a objeto de que terceros puedan o no presentar sus oposiciones u observaciones a la nueva modalidad.

II.- El costo de la nueva publicación estará a cargo del solicitante.

Artículo 142.- (De las solicitudes divisionales)

I.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II.- El SENAPI, en cualquier momento del trámite, podrá requerir al solicitante que

divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

III.- Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

IV.- En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o el SENAPI indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

V.- Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deberán contener la misma materia que se pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada.

Artículo 143.- (Requisitos)

I.- En caso de solicitarle el fraccionamiento de la patente, la solicitud deberá hacerse en un expediente independiente de la patente de invención original y el escrito contendrá:

- 1) El área o unidad administrativa al que se dirige.
- b) La indicación de que se solicita el fraccionamiento de una patente identificando claramente los datos de la patente inicial que se desea fraccionar.
- 3) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a SENAPI comunicarse con esa persona.
- 4) La descripción de la invención.
- 5) Una o más reivindicaciones
- 6) Los dibujos, de ser éstos pertinentes.
- 7) El resumen.
- 8) Testimonio de poder o copia legalizada cuando el solicitante actúe a través de representante legal.
- 9) El comprobante de pago de las tasas establecidas como cualquier solicitud de patente de invención.

II.- La solicitud deberá ser presentada en un expediente o file de color amarillo indicando claramente de que se trata de una solicitud fraccionada de patente de invención.

Artículo 144.- (Trámite)

I.- Una vez recepcionada la solicitud, Ventanilla Única asignará un código de ingreso y será derivada al Área de Patentes de invención quien emitirá un informe sobre la procedencia o no en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles administrativos.

II.- En caso de aceptarse la división, se emitirá el acto administrativo correspondiente y se procederá con el examen de forma que corresponda y demás pasos procesales

de una patente de invención.

III.- En caso de rechazo, se emitirá el acto administrativo correspondiente debiendo proseguirse el trámite conforme a la invención inicial.

IV.- En caso de observación por falta de documentación conforme con los requisitos exigidos, se emitirá un acto administrativo otorgándole al interesado el plazo de 5 (diez) días hábiles administrativos para su subsanación, bajo apercibimiento de emitirse acto administrativo de desistimiento.

Artículo 145.- (Fusión de solicitudes)

I.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola siempre y cuando no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

II.- En ese sentido, los requisitos esenciales para que proceda la fusión de dos o más patentes son:

2.1. Que la fusión de dos o más patentes no constituya una ampliación de la protección a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2.2. Que la fusión de dos o más patentes cumplan con una unidad de invención, es decir que la fusión de dos o más patentes sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y de esta manera se conforme un único concepto inventivo.

III.- La solicitud fusionada se beneficia de la fecha de presentación y de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes habituales.

Artículo 146.- (Trámite)

I.- El solicitante deberá presentar al SENAPI un escrito con la debida fundamentación de su solicitud de fusión, explicando con claridad qué y cuántas patentes de invención se pretenden fusionar.

II.- Una vez recepcionado el escrito, el mismo será derivado al Área de Patentes de Invención, quien emitirá un informe sobre la procedencia o no en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles administrativos.

III.- En caso de aceptarse la fusión, se emitirá el acto administrativo correspondiente y se procederá a formar un solo expediente.

IV.- En caso de rechazo, se emitirá el acto administrativo correspondiente debiendo proseguirse el trámite conforme a la invención inicial

V.- En caso de observación por falta de documentación se emitirá un acto administrativo otorgándole al interesado el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos para su subsanación, bajo apercibimiento de emitir acto administrativo de desistimiento.

Artículo 147.- (Publicación)

En los casos en que se solicite la fusión después de la publicación original en Gaceta Oficial de Bolivia, la misma deberá ser publicada nuevamente en dicha institución, a objeto de que terceros puedan o no presentar sus oposiciones u observaciones a la patente de invención fusionada.

SECCIÓN II DEL TRÁMITE DE SOLICITUD

Artículo 148.- (Remisión)

El trámite de solicitudes de patentes será el establecido por la Decisión 486 de la CAN en su Título II, Capítulo IV.

SECCIÓN III

Del pago de las anualidades de patentes de invención y modelos de utilidad

Artículo 149.- (Pago de anualidades)

Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

Artículo 150.- (Lineamientos de pago)

I.- A efectos del Art. 80 de la Decisión 486 de la CAN, las anualidades se pagarán de la siguiente forma:

1.1 La primera, al solicitarse la patente de invención o modelo.

1.2 La segunda y siguientes, hasta el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

1.3 Una vez concedida la patente, la fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

II.- Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

III.- Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de 6 (seis) meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando

conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

IV.- La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

V.- La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS OPOSICIONES DE PATENTES DE INVENCION

Artículo 151.- (Legítimo interés)

I.- La oposición a una solicitud de patente deberá ser presentada por quien tenga legítimo interés y con un fundamento que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención, esto es, que determine la carencia de alguno de los requisitos de patentabilidad como son, la novedad, el nivel inventivo o la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención, establecidos por la Decisión 486 de la CAN.

II.- Cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite, podrá ser esgrimido en la oposición pero no como fundamento de la misma.

Artículo 152.- (Requisitos)

I.- La presentación de oposiciones contra patentes de invención se hará por escrito y estará contenida en un expediente o file de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del solicitante de la patente o modelo de utilidad, así como la denominación de la patente o modelo de utilidad y la identificación del código y número de ingreso.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar oposiciones de patentes y/o modelos de utilidad ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 153.- (Improcedencia de tramitación)

El SENAPI no tramitará y la considerará por no presentada en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente.

- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 154.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al área de oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 152 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 155.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 152 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 156.- (Plazo de prórroga para sustentar la oposición)

I.- Conforme lo establecido en el Artículo 42, párrafo segundo de la Decisión 486 de la CAN, se conferirá un plazo de 60 (sesenta) días hábiles a solicitud del oponente para que la oposición sea sustentada debidamente.

II.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 157.- (Plazo de prórroga para contestar la oposición).

I.- Conforme lo establecido en el Art. 43, párrafo segundo de la Decisión 486 de la CAN, se conferirá un plazo de 60 días hábiles a petición del solicitante para que la oposición sea contestada debidamente, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

II.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

III.- En caso de solicitarse las prórrogas fuera del plazo antes señalado, será rechazada por la autoridad competente mediante acto administrativo expreso.

Artículo 158.- (Decisión sobre las oposiciones)

La decisión sobre las oposiciones se tomará en la etapa de examen de fondo, siguiendo el procedimiento establecido en los Art. 45 al 47 de la Decisión 486 de la CAN en lo que correspondiere, previo informe técnico emitido por el técnico en la materia o entidad u organismo especializado para el efecto.

CAPÍTULO III

CAPITULO III

DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

Artículo 159.- (Condiciones de procedencia)

Las condiciones de procedencia de licencias obligatorias serán las establecida en el Capítulo VII de la Decisión 486.

Artículo 160.- (De la solicitud)

La solicitud de licencia obligatoria se deberá presentar ante el SENAPI La Paz u oficinas distritales habilitas en el interior del país en folder de color amarillo señalando en el escrito los siguientes datos:

- 1) El área o unidad administrativa al que se dirige.
- 2) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan al SENAPI comunicarse con esa persona.
- 3) La indicación de que se solicita la licencia obligatoria identificando claramente los datos del titular de la patente y el producto objeto de la patente o uso integral del procedimiento patentado.
- 4) Cartas y demás documentos con los cuales el solicitante pruebe haber intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles.
- 5) Propuesta de análisis del precio del producto o uso integral del procedimiento a ser comercializado bajo el régimen de licencias obligatorias.
- 6) El comprobante de pago de las tasas establecidas si estuviere determinado por normativa interna.

Artículo 161.- (Examen de forma)

I.- Deriva la solicitud de licencia obligatoria al Área de Patentes, se realizará el examen de forma revisando el cumplimiento del artículo precedente.

II.- En caso de encontrarse observaciones o deficiencias en la solicitud, el SENAPI, a través del Área de Patentes, requerirá al interesado para que un plazo no superior a 5 (cinco) días subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo por desistida su solicitud.

Artículo 162.- (Traslado)

Cumplido el examen de forma, el SENAPI deberá notificar al titular de la patente, para que dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes haga valer sus argumentaciones

si lo estima conveniente.

Artículo 163.- (Informes)

I.- Para emitir la concesión de la licencia, la autoridad competente solicitará aquellos informes que considere necesarios.

II.- Los informes serán facultativos y no obligarán a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos.

Artículo 164.- (Concesión de la licencia).-

I.- Si correspondiere conceder la licencia obligatoria, la Resolución administrativa establecerá el alcance o la extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

II.- La compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso en especial el valor económico de la autorización.

Artículo 165.- (Impugnación)

I.- La impugnación de la licencia obligatoria se realizará a través de los recursos de revocatoria y jerárquico y no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo.

II.- Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por el SENAPI, en la parte no reclamada.

Artículo 166.- (Modificaciones de las licencias concedidas)

A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la Dirección de Propiedad Industrial (DPI) cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 167.- (Obligación del licenciataria)

El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de 2 (dos) años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, el SENAPI revocará la licencia obligatoria.

Artículo 168.- (Procedencia de licencias obligatorias por razones de interés público)

Para otorgar licencia obligatoria por razones de interés público, de emergencia o de

seguridad nacional, se deberá acreditar la declaración por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 169.- (De la solicitud)

La solicitud de licencia obligatoria deberá presentar ante el SENAPI en folder de color amarillo señalando en el escrito los siguientes datos:

- 1) El área o unidad administrativa al que se dirige;
- 2) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a SENAPI comunicarse con esa persona;
- 3) La indicación de que se solicita la Licencia Obligatoria identificando claramente los datos del titular de la patente y el producto objeto de la patente o uso integral del procedimiento patentado; el período por el cual se pretende la concesión de la licencia; el monto y las condiciones de la compensación económica
- 4) Declaración expresa de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, emitida por la entidad pública competente.
- 5) Propuesta de análisis del precio del producto o uso integral del procedimiento a ser comercializado bajo el régimen de licencia obligatoria;
- 6) El comprobante de pago de las tasas establecidas si estuviere determinado por normativa interna.

Artículo 170.- (Examen de forma)

I.- Deriva la solicitud de licencia obligatoria al área de patentes, se realizará el examen de forma revisando el cumplimiento del artículo precedente.

II.- En caso de encontrarse observaciones o deficiencias en la solicitud, el SENAPI a través del área de patentes requerirá al interesado para que un plazo no superior a cinco (5) días subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo por desistida su solicitud.

Artículo 171.- (Traslado)

Cumplido el examen de forma, la DPI deberá notificar al titular de la patente cuando sea razonablemente posible, para que dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

Artículo 172.- (Informes)

I.- Para emitir la concesión de la licencia, la autoridad competente solicitará aquellos informes que considere necesarios.

II.- Los informes serán facultativos y no obligarán a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos.

Artículo 173.- (Concesión de la licencia)

I.- Si correspondiere conceder la licencia obligatoria, la resolución administrativa establecerá el alcance o la extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

II.- La compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso en especial el valor económico de la autorización.

Artículo 174.- (Impugnación)

La impugnación de la licencia obligatoria se la realizará a través de los recursos de revocatoria y jerárquico y no menoscabará el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

DE LA NULIDAD DE LA PATENTE DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 175.- (Causales de nulidad)

I.- Las causales de nulidad de patentes serán las establecidas en el Título II, Capítulo IX de la Decisión 486 de la CAN.

II.- De igual forma, para las nulidades de modelos de utilidad se aplicará las disposiciones establecidas en el Título II, Capítulo IX de la Decisión 486 de la CAN en lo que fuere pertinente.

Artículo 176.- (Requisitos de presentación)

La presentación de nulidades contra patentes de invención y/o modelos de utilidad se hará por escrito en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la dirección técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular y domicilio para efectos de notificación de la patente de invención, así como la denominación de la patente y la identificación del número de registro.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar acciones de nulidad de patentes y/o modelos de utilidad ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 177.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará las nulidades y las considerará por no presentadas cuando estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.
- 2) La patente de invención haya caducado por falta de pago de tasas anuales

3) Que no haya pagado todas las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 178.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al Área de Oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 176 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 179.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 176 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen, el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 180.- (Trámite)

I.- Recibida la demanda de nulidad de patente de invención y/o modelo de utilidad y no teniendo observaciones, el SENAPI notificará al titular de la patente o modelo de utilidad para que dentro de los 2 (dos) meses siguientes a su notificación -para nulidades de patentes de invención- y 1 (un) mes –para modelos de utilidad- presente sus argumentos y pruebas.

II.- Antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 (dos) meses adicionales para presentar sus argumentaciones y pruebas.

III.- Vencidos los plazos a los que hace referencia este articulado, el SENAPI decidirá sobre la nulidad de la patente de invención o modelo de utilidad mediante Resolución motivada.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Artículo 181.- (Vigencia de la patente y/o solicitud de patente de invención)

I.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales.

II.- El interesado, mediante escrito deberá presentar al SENAPI el pago de tasa de anualidad realizado conforme al tarifario vigente.

III.- Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

IV.- La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse 2 (dos) o más tasas anuales por adelantado.

V.- Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de 6 (seis) meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido si así estuviera normado. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

VI.- La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.



TÍTULO III

CAPÍTULO I

TÍTULO III
CAPÍTULO I
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 182.- (Concepto)

I.- Se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

II.- Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Artículo 183.- (Cosas que no se protegen como modelo de utilidad)

I.- No se considerarán modelos de utilidad:

1.1) Las obras plásticas

1.2) Las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

II.- Así también, no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Artículo 184.- (Remisión de normativa)

I.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486 de la CAN y en el presente Reglamento en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

II.- Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 de la Decisión 486 de la CAN quedará reducido a 12 (doce) meses.



TÍTULO IV

CAPÍTULO I

TÍTULO IV

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 185.- (Definiciones)

Se entenderá por:

- 1) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.
- 2) Esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 186.- (De la solicitud de registro)

La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante el SENAPI en un folder de color amarillo y deberá contener lo siguiente:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) Una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado.
- 3) De ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo.
- 4) De ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado.
- 5) Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado.
- 6) Copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro.
- 7) Testimonio de poder o copia legalizada del representante legal.
- 8) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 187.- (Inclusión de secreto empresarial)

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes

para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 188.- (Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación y trámite)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

1.1) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado.

1. 2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona.

1. 3) Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita.

1.4) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

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

II.- El trámite de la solicitud será el establecido en el Título IV, Capítulo V (Arts. 93 al 96) de la Decisión 486 de la CAN.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS OPOSICIONES DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 189.- (Legítimo Interés)

I.- La oposición a una solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado deberá ser presentada por quien tenga legítimo interés y con un fundamento que pueda desvirtuar el registro, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

II.- Cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite podrá ser esgrimido en la oposición, pero no como fundamento de la misma.

Artículo 190.- (Requisitos)

La presentación de oposiciones contra esquemas de trazados de circuitos integrados se hará por escrito y estará contenido en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la dirección técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del solicitante del esquema de trazado de circuito integrado y la identificación del código y número de ingreso.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar oposiciones de esquemas trazados de circuitos integrados ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema trazado.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 191.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará y considerará por no presentadas en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente.

- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 192.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al Área de Oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 190 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 193.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 190 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 194.- (Plazo de prórroga para sustentar la oposición)

I.- Se conferirá un plazo de 60 (sesenta) días hábiles a solicitud del oponente para que la oposición sea sustentada debidamente.

II.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 195.- (Plazo de prórroga para contestar la oposición).

I.- Se conferirá un plazo de 60 días hábiles a solicitud del oponente para que la oposición sea contestada debidamente, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

II.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento

del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

III.- En caso de solicitarse las prórrogas fuera del plazo antes señalado, será rechazada por la autoridad competente mediante acto administrativo expreso.

Artículo 196.- (Decisión sobre las oposiciones)

La decisión sobre las oposiciones se tomará en la etapa de examen de fondo siguiendo el procedimiento establecido en los Art. 45 al 47 de la Decisión 486 en lo que correspondiere.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

DE LAS NULDADES DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 197.- (Causales)

I.- SENAPI decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

1. 1) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 65 del presente reglamento concordante con el Art. 86 de la Decisión 486.
1. 2) el registro no cumpliera con los requisitos de protección previstos en el artículo 87 de la Decisión 486 de la CAN.
1. 3) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97 de la Decisión 486.
1. 4) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

II.- Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el Artículo 87 de la Decisión 486 de la CAN.

III.- El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

IV.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos, SENAPI podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 198.- (Anulación del registro por quien no tenía derecho a obtenerlo)

I.- SENAPI podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro.

II.- Esta acción prescribirá a los 5 (cinco) años contados desde la fecha de concesión del registro o a los 2 (dos) años contados desde la fecha en que la persona a quien

pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 199.- (Requisitos de solicitud)

La presentación de nulidades contra esquemas trazados de circuitos integrados se hará por escrito y estará contenido en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular del registro, su dirección completa para efectos de notificación del esquema de trazado de circuito integrado y la identificación del número de registro.
- 4) Cuando corresponda, presentación de Testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar nulidades de esquemas trazados de circuitos integrados ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la nulidad de un esquema trazado.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 200.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará y la considerará por no presentada en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente.
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 201.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al área de oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 199 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 202.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 199 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 203.- (Trámite)

I.- La Dirección de Propiedad Industrial notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

II.- Antes del vencimiento del plazo pre visto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 (dos) meses adicionales.

III.- Vencidos los plazos a los que se refiere los párrafos anteriores se decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

IV.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la Dirección de Propiedad Industrial podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 de la Decisión 486 de la CAN relativos al registro objeto del procedimiento.



TÍTULO V

CAPÍTULO I

TITULO V
DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 204.- (Concepto)

I.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

II.- Los elementos comunes de diseños industriales son:

1. 1) Visibilidad
1. 2) Apariencia especial
1. 3) Aspectos no técnicos
1. 4) Incorporación en un artículo utilitario

Artículo 205.- (Novedad)

I.-Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

II.-Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

III.- Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 206.- (Causales de irregistrabilidad)

I.- No serán registrables las solicitudes de registro de diseños industriales que se encuadren en algunas de las causales establecidas en el Art. 116 de la Decisión 486 de la CAN.

II.- Asimismo, para que un diseño industrial sea registrable, el SENAPI velará porque no se encuentre inmerso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN en lo que corresponda.

Artículo 207.- (De la solicitud de registro)

La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante SENAPI en folder de

color amarillo y deberá contener:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño.
- 3) Testimonio de poder o copia legalizada del representante legal.
- 4) El comprobante del pago de las tasas establecidas.
- 5) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante.
- 6) De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.

Artículo 208.- (De los requisitos mínimos para otorgación de fecha de ingreso)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

1. 1) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial.
1. 2) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona.
1. 3) la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño.
1. 4) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

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

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS OPOSICIONES DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 209.- (Legítimo interés).

I.- La oposición a una solicitud de patente deberá ser presentada por quien tenga legítimo interés y con un fundamento que pueda desvirtuar el registro de diseño industrial.

II.- En ese sentido, tienen legítimo interés cualquier persona natural o jurídica que:

2. 1) Cuenten con un derecho anterior vigente.
2. 2) Señale que el diseño industrial no es nuevo.
2. 3) En su caso, que el diseño industrial está dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el Art. 116 Decisión 486.

III.- Cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite, podrá ser esgrimido en la oposición pero no como fundamento de la misma.

Artículo 210.- (Requisitos)

La presentación de oposiciones contra diseños industriales se hará por escrito y estará contenido en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del solicitante del diseño industrial, así como la denominación del diseño industrial y la identificación del código y número de ingreso.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar oposiciones de diseños industriales ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 211.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará y considerará por no presentada

en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición; o
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 212.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al área de oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 210 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) la Dirección de Propiedad Industrial (DPI) requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 213.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 210 del presente Reglamento, la DPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 214.- (Trámite)

I.- Dentro del plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

II.- A solicitud de parte, el SENAPI otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 (treinta) días para sustentar la oposición.

III.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 215.- (Plazo de prórroga para contestar la oposición)

I.- Si se hubiere presentado oposición, SENAPI notificará al solicitante para que dentro de los 30 (treinta) días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

II.- A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de 30 (treinta) días para la contestación.

III.- La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

Artículo 216.- (Decisión sobre las oposiciones)

Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el SENAPI examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116 de la Decisión 486 de la CAN.

CAPÍTULO III

CAPITULO III

DE LAS NULIDADES DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 217.- (Causales de nulidad)

La Dirección de Propiedad Industrial decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

- 1) El objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113 de la Decisión 486 de la CAN.
- 2) El diseño industrial no cumpliera con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de la CAN.
- 3) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Decisión 486.
- 4) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Artículo 218.- (Requisitos de solicitud)

La presentación de nulidades contra diseños industriales se hará por escrito y estará contenido en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular del diseño industrial, domicilio para efectos de notificación y la identificación del número de registro.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar nulidades de diseños industriales ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la nulidad de un diseño industrial.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 219.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará y la considerará por no presentada

en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente.
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 220.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad en la Área de Oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 218 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) la Dirección de Propiedad Industrial (DPI) requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 221.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 218 del presente Reglamento, la Dirección de Propiedad Industrial (DPI) observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25(veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 222.- (Trámite)

I.- La Dirección de Propiedad Industrial para los casos de nulidad notificará al titular del diseño industrial para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la notificación.

II.- Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 (dos) meses adicionales. Deberá hacerlo de manera expresa mediante escrito.

III.- Vencidos los plazos a los que se refiere el presente Artículo, la Dirección de Propiedad Industrial decidirá sobre la nulidad del Diseño Industrial, la cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 223.- (Remisión)

Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Decisión 486 de la CAN.



TÍTULO VI

CAPÍTULO I

TITULO VI
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
CAPÍTULO I
MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

Artículo 224.- (Definición)

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Artículo 225.- (Solicitud de registro de una marca)

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse en un folder de color amarillo ante el SENAPI y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado, conforme con el Art. 139 de la Decisión 486 de la CAN (petitorio).
- 2) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color; o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
- 3) Testimonio de Poder en los casos en que se actué en representación del solicitante, conforme en lo establecido el presente reglamento.
- 4) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.
- 5) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, de la Decisión 486 de la CAN, cuando fuese aplicable.
- 6) En caso de ser, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 del Convenio de París.

Artículo 226.- (Fecha de presentación de la solicitud)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el SENAPI, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

1. 1) La indicación que se solicita el registro de una marca.
1. 2) Los datos de identificación del solicitante.
1. 3) Los datos de la persona que presenta la solicitud en su caso (apoderado).
1. 4) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.

1. 5) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca según el Clasificadorio Internacional de Niza.
1. 6) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.

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

III.- Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección de Propiedad Industrial a través de Signos Distintivos examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos en los Artículos 225 y 226 del presente Reglamento, concordante con los requisitos establecidos en los Art. 138 y 139 de la Decisión 486 de la CAN.

IV.- Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos enumerados anteriormente, la dirección competente requerirá al solicitante complete dichos requisitos dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, bajo apercibimiento de emitir Resolución Administrativa de abandono, perdiendo su prelación y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 227.- (Modificaciones de la solicitud)

I.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite conforme lo establece el Art. 143 de la Decisión 486. Las modificaciones podrán ser presentadas incluso dentro de los recursos administrativos establecidos por la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

II.- No se permiten modificaciones de elementos principales ni ampliación de listado de productos o servicios.

III.- Si el interesado quisiera realizar una modificación de elementos principales, deberá presentar una nueva solicitud de marca, ante el SENAPI conforme a los requisitos establecidos por los Arts. 225 y 226 del presente Reglamento, debiendo desistir de la solicitud inicial y se procederá a seguir el procedimiento normal.

IV.- Las solicitudes podrán ser modificadas únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, correcciones de errores materiales como ser tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.), o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, sin que esto signifique la presentación de una nueva

solicitud, sino la continuación de la primera.

V.- De igual forma constituyen modificaciones secundarias, la eliminación o limitación de productos o servicios señalados en el Formulario de solicitud.

VI.- Para poder modificar la solicitud en aspectos secundarios, el solicitante o interesado deberá presentar un nuevo juego de formularios (3 copias) y cancelar las tasas correspondientes establecidas.

Artículo 228.- (Remisión)

El trámite de registro de marca será el dispuesto desde el Art. 144 al 150 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 229.- (Del examen de registrabilidad de marcas)

I.- El examen de registrabilidad se realiza de oficio, en ese sentido, la Dirección de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

II.- El examen de registrabilidad es integral, por ello, la Dirección de Propiedad Industrial debe analizar si un signo puede ser registrado como marca, es decir, si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los Artículos 135 y 136 de la misma norma.

Artículo 230.- (Autonomía e independencia de decisiones)

I.- El sistema de registro marcario se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro de la CAN.

II.- En ese sentido, dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario de la CAN, como en relación con anteriores decisiones proferidas por el propio SENAPI.

Artículo 231.- (Sobre los acuerdos de coexistencia marcaria de derecho)

I.- La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 de la CAN que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios.

II.- Sin embargo, se permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios debiendo necesariamente

cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

2. 1) La existencia en la subregión andina de registros de marcas idénticas o similares;
2. 2) La existencia de un acuerdo entre las partes.
2. 3) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios.
2. 4) La inscripción del acuerdo en SENAPI.
2. 5) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

Artículo 232.- (Trámite)

I.- En caso de solicitarse la coexistencia marcaria de derecho, el interesado deberá presentar un escrito ante el SENAPI acompañando el o los documentos de acuerdo entre partes y las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, en Testimonio o copia legalizada, con todas las legalizaciones exigidas por ley en caso de ser documentos de origen extranjero.

II.- Ingresada la solicitud, se verificará que la solicitud cumpla con los requisitos esenciales y que la documentación aportada cuente con la documentación requerida. En caso de observaciones, se requerirá al interesado para que un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo teniendo por desistida y se ordenará el archivo de obrados.

Artículo 233.- (Valoración)

La suscripción de acuerdos de coexistencia marcaria referente al Art. 159 de la Decisión 486 de la CAN no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, debiendo el SENAPI analizar si el registro es pertinente, y precautelar el bien común sobre el interés particular.

Artículo 234.- (Coexistencia de hecho)

I.- La coexistencia de hecho surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado.

II.- La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

III.- La suscripción de acuerdos de coexistencia marcaria, no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, debiendo SENAPI analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.

IV.- En caso de que SENAPI conceda la marca en virtud al acuerdo de coexistencia, la Resolución Administrativa de concesión hará referencia de tal hecho y además, dicho acuerdo deberá ser inscrita en la base de signos del SENAPI.

CAPÍTULO II

CAPITULO II

De las 9posiciones de signos distintivos

Artículo 235.- (Oposiciones)

La presentación de oposiciones de signos distintivos se hará por escrito y estará contenida en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del solicitante del signo distintivo solicitado y la identificación del código y número de ingreso.
- 4) Cuando corresponda, presentación de Testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar oposiciones de signos distintivos ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer,
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 236.- (Causa de no tramitación de oposiciones)

El SENAPI no tramitará y la considerará por no presentada en su primera actuación las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente.
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas por SENAPI para la tramitación correspondiente.
- 4) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición.

Artículo 237.- (Subsanación de defectos).-

Recibida la oposición en el Área de Oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 235 del presente Reglamento y, en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i), el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si

así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 238.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de oposición no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 235 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles – para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 239.- (Plazo de prórroga para aportar pruebas)

I.- Tanto el opositor como el demandado de oposición podrán solicitar por una sola vez un plazo adicional de 30 (treinta) días hábiles para presentar las pruebas que sustenten la oposición o la respuesta a la oposición.

II.- Los plazos de pruebas antes señalados se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se vence el término original de presentación de oposiciones o de contestación según fuere el caso, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Dirección de Propiedad Industrial.

III.- El plazo de prórroga es simplemente para aportar pruebas y no para ampliar o modificar una demanda de oposición conforme lo establece la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 240.- (Acción de cancelación como medio de defensa en un proceso de oposición)

I.- Al momento de realizar la contestación a la oposición, el demandado puede plantear acción de cancelación como medio de defensa.

II.- La acción de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de las tasas correspondientes.

III.- En caso de observación de cualquier requisito establecido en el párrafo anterior, el SENAPI otorgará al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles

para que subsane la deficiencia, con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo por desistida su solicitud.

IV.- Admitida la acción de cancelación como medio de defensa, se correrá en traslado al opositor (titular de la marca) para dentro de los plazos de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime conveniente.

V.- Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, la Dirección de Propiedad Industrial (DPI) decidirá primero sobre la cancelación y luego decidirá sobre la oposición en una sola Resolución Administrativa.

Artículo 241.- (Legítimo interés para oposición andina)

I.- Los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son:

- 1) El titular de un registro marcario, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, que sea idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.
- 2) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar en el país en donde se hace la oposición, siempre que el uso de esta última pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición andina.

II.- El opositor, para acreditar su legítimo interés conforme lo exige el Art. 147 de la Decisión 486 de la CAN, tendrá las siguientes opciones:

2.1.- Presentar al SENAPI –al momento de presentar oposición o en el término de prueba solicitado- el documento idóneo de solicitud o registro base de la oposición andina de cualquier País Miembro de la CAN, cumpliendo con todas las formalidades de documentos extranjeros establecidos en la normativa interna vigente y en lo señalado en el presente Reglamento.

2.2.- Presentar al SENAPI –al momento de presentar oposición o en el término de prueba adicional solicitado- copia simple de certificación emitida por la Oficina nacional competente de propiedad intelectual de algún país de la CAN. En este

caso, el interesado además deberá indicar con claridad la página web idónea para que el SENAPI pueda verificar el legítimo interés del opositor.

III.- En caso de que la dirección web señalada por el opositor no exista o sea errónea, el SENAPI conminará al interesado para que aclare la dirección web otorgándole un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a contar desde su legal notificación, bajo apercibimiento de declarar en la Resolución Administrativa respectiva el incumplimiento del requisito de legítimo interés.

IV.- El requisito de legítimo interés no podrá ser subsanado dentro los recursos impugnativos de revocatoria o jerárquico.

Artículo 242.- (Interés real de una oposición andina)

I.- El requisito de interés real se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el país en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea.

II.- La solicitud de registro de marca para acreditar el interés real no necesariamente debe ser idéntico al previamente registrado o solicitado en un País Miembro de la CAN, sino que debe conservar las características esenciales del signo registrado y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Sin embargo, no es permitido el aumento de productos o servicios registrados o solicitados originalmente.

Artículo 243.- (Efectos de oposiciones andinas)

I.- La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países miembros de la CAN, tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486 de la CAN.

II.- Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países miembros, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro mediante acto administrativo motivado, hasta tanto no haya resuelto tal solicitud.

CAPÍTULO III

CAPITULO III

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA

Artículo 244.- (Nulidad absoluta)

El SENAPI decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486 de la CAN y no tiene prescripción.

Artículo 245.- (Nulidad relativa y su prescripción)

I.- El SENAPI decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

II.- Esta acción prescribirá a los 5 (cinco) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Artículo 246.- (Requisitos)

La presentación de nulidades contra signos distintivos se hará por escrito ante el SENAPI y estará contenido en un expediente o folder de color amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular del signo distintivo registrado, el domicilio para efectos de notificación, la identificación completa del signo distintivo y su número de registro.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar nulidades de signos distintivos ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 247.- (Improcedencia de tramitación)

El SENAPI no tramitará y la considerará por no presentada en su primera actuación la

nulidad que esté comprendida en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la nulidad fuere presentada extemporáneamente.
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la nulidad.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas establecidas para la tramitación correspondientes.

Artículo 248.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad al área de oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 246 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), h) e i) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 249.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 246 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 250.- (Trámite)

I.- La Dirección de Propiedad Industrial para los casos de nulidad notificará al titular de la marca para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

II.- Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 (dos) meses adicionales. Deberá hacerlo de manera expresa mediante escrito.

III.- Vencidos el plazo que se refiere el párrafo anterior, el SENAPI decidirá sobre la nulidad del registro de marca, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 251.- (Improcedencia de nulidad de registro de marca)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca, por causales que hubiesen

dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Artículo 252.- (Nulidad parcial de registro)

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

SECCIÓN I

DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NO USO

Artículo 253.- (Legitimación para adelantar el trámite)

El trámite de cancelación se inicia a solicitud de parte, y no puede adelantarse de manera oficiosa por SENAPI.

Artículo 254.- (Legitimación)

La legitimación para la acción de cancelación se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

Artículo 255.- (Oportunidad para adelantar el trámite)

La acción sólo puede iniciarse después de 3 (tres) años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Artículo 256.- (Carga de la prueba)

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 257.- (Prueba de uso)

I.- El uso de una marca podrá demostrarse:

- 1.1.- Mediante facturas comerciales.
- 1.2.- Documentos contables.
- 1.3.- Certificaciones de auditoría.

II.- Sin perjuicio de lo anterior, el uso de la marca se podrá también probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional que sean pertinentes al proceso y que otorguen convicción a la autoridad que los productos o servicios han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Artículo 258.- (Parámetros a tomar en cuenta para verificar el uso efectivo de marcas)

I.- El SENAPI tomará en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha

sido usada o no, entre otros:

- 1) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
- 2) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, es decir, se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

II.- La determinación de la cantidad señaladas en el parágrafo I de este articulado, la establecerá la autoridad administrativa competente conforme a las reglas de la sana crítica o prudente criterio.

III.- Asimismo, la autoridad administrativa, en virtud al principio de verdad material podrá solicitar de oficio o a pedido de parte, ante entidades públicas o privadas, aquellos informes que se juzguen necesarios para determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado en que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos o servicios.

Artículo 259.- (Causales de justificación para el no uso de la marca)

I.- No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido, entre otros, a:

- 1.1.- Fuerza mayor.
- 1.2.- Caso fortuito.
- 1.3.- Otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por el SENAPI en su caso.

II.- De configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, se paralizará simplemente el cómputo del plazo de 3 (tres) años fijado por la misma norma comunitaria andina; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal.

Artículo 260.- (Cancelación parcial por no uso)

I.- Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual el SENAPI ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

II.- Los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son:

2.1.- Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2.2.- Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

III.- Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto a que sean conexos o relacionados.

Artículo 261.- (Presentación)

La presentación de cancelaciones por no uso se presentará ante el SENAPI en expediente o folder de color amarillo y el escrito deberá contener:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular del signo distintivo registrado, el domicilio para ser notificado, así como la identificación completa del registro y signo distintivo a ser cancelado.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar cancelaciones de signos distintivos ante el SENAPI.
- 5) Señalamiento expreso de legítimo interés para promover acción de cancelación de marca.
- 6) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 7) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 8) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 262.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda cancelación de marca, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 261 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), g) y h) el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 263.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de cancelación no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 261 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles – para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 264.- (Improcedencia de tramitación)

La Dirección de Propiedad Industrial no tramitará las cancelaciones de marcas y las considerará como no presentadas cuando estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Que la cancelación se hubiese interpuesto antes de los 3 (tres) años de registrada la marca.
- 2) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.
- 3) Que no haya pagado todas las tasas de tramitación correspondientes (tasa por cancelación y tasa por notificación).

Artículo 265.- (Trámite)

I.- Admitida la acción de cancelación de marca por no uso o por conversión en un signo distintivo común o genérico, el SENAPI notificará al titular de la marca, para que dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime conveniente.

II.- Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro a través de Resolución debidamente motivada.

SECCIÓN II**CANCELACIÓN DE MARCA POR CONVERSIÓN EN UN SIGNO COMÚN O GENÉRICO****Artículo 266.- (Legitimación)**

El SENAPI decretará de oficio o solicitud de cualquier persona la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Artículo 267.- (Momento)

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

Artículo 268.- (Requisitos)

Para cancelar una marca por vulgarización deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- 1) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo.
- 2) El uso generalizado de la marca por el público en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo.
- 3) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

Artículo 269.- (Carga de la prueba).-

I.- Cuando la solicitud de cancelación de registro de una marca o la limitación de su alcance por vulgarización sea presentada por cualquier persona, ésta tiene la carga de demostrar los requisitos establecidos en el art. 268 del presente Reglamento.

II.- En caso de que se pretenda la cancelación de registro de una marca o la limitación de su alcance por vulgarización, de oficio, la Dirección de Propiedad Industrial, a través del Área de Signos Distintivos, emitirá un informe fundamentado para comenzar el procedimiento.

Artículo 270.- (Requisitos de presentación a solicitud de interesado)

La presentación de cancelaciones cuando se convierta en un signo común o genérico (vulgarización) se presentará ante el SENAPI en expediente o folder de color amarillo ante Ventanilla y el escrito contendrá:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular del signo distintivo registrado, el domicilio para ser notificado, así como la identificación completa del registro y signo distintivo a ser cancelado.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar cancelaciones de signos distintivos ante el SENAPI.
- 5) Señalamiento expreso de legítimo interés para promover acción de cancelación

de marca.

- f) Presentación de la documentación respaldatoria.
- g) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- h) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- i) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 271.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda cancelación de marca, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 270 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c) e), f), g), h) e i), el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 272.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de cancelación no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 270 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para demandantes nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para demandantes extranjeros- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados

Artículo 273.- (Trámite)

I.- Admitida la acción de cancelación de marca por conversión en un signo distintivo común o genérico, el SENAPI notificará al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días 60 (sesenta) hábiles siguientes a la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime conveniente.

II.- Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro a través de Resolución debidamente motivada.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES

Artículo 274.- (Definición)

El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Artículo 275.- (Requisitos)

La solicitud de registro de un lema comercial deberá presentarse en un expediente o folder de color amarillo ante el SENAPI, con los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) Testimonio de Poder o copia legalizada en los casos en que se actué en representación del solicitante, conforme a lo establecido el presente reglamento.
- 3) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.

Artículo 276.- (Trámite)

Será aplicable al trámite de registro de un lema comercial, las disposiciones relativas al Título de marcas de la Decisión 486 y las disposiciones del presente Reglamento en lo que fuere pertinente.

Artículo 277.- (Efectos)

La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca principal a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial de pleno derecho.

Artículo 278.- (Vigencia)

La vigencia del registro de lema comercial estará sujeta a la del signo principal, siendo innecesaria la solicitud de renovación del registro.

CAPÍTULO VI

CAPITULO VI

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 279.- (Concepto)

Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular y tiene por objeto distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Artículo 280.- (Legitimados para solicitar marcas colectivas)

Los legitimados para solicitar marcas colectivas son:

- 1) Las asociaciones de productores.
- 2) fabricantes.
- 3) Prestadores de servicios.
- 4) Organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos.

Artículo 281.- (Requisitos)

I.- La solicitud de registro de una marca colectiva deberá presentarse en expediente o folder de color amarillo ante el SENAPI y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color; o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
- 3) Testimonio de Poder en los casos en que se actué en representación del solicitante, conforme a lo establecido en el presente reglamento.
- 4) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.
- 5) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, cuando fuese aplicable.
- 6) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, cuando el solicitante deseara prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6 del Convenio de París.

II.- Asimismo, deberá acompañar la siguiente documentación:

- 1) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva.
- 2) La lista de integrantes.
- 3) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Artículo 282.- (Fecha de presentación de la solicitud)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por SENAPI, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) La indicación que se solicita el registro de una marca colectiva.
- b) Los datos de identificación del solicitante (titular).
- c) Los datos de la persona que presenta la solicitud en su caso (apoderado).
- d) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.
- e) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca según el Clasificadorio Internacional de Niza.
- f) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.

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

Artículo 283.- (Remisión)

Para los aspectos no contemplados en el presente Título, se remitirá a lo establecido en el Título VIII de la Decisión 486 y lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 284.- (Nulidad, Cancelación y Caducidad de una marca colectiva)

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios establecidos en la Decisión 486 y en lo pertinente por el presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 285.- (Concepto)

Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 286.- (Legitimación para solicitar registro de marca de certificación)

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 287.- (Requisitos)

I.- La solicitud de registro de una marca de certificación deberá presentarse ante SENAPI en expediente o folder de color amarillo, y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud debidamente llenado.
- 2) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color; o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
- 3) Testimonio de Poder en los casos en que se actué en representación del solicitante, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
- 4) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.
- 5) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, de la Decisión 486, cuando fuese aplicable.
- 6) En caso de ser, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, cuando el solicitante deseara prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6 del Convenio de París.

II.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

III.- El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

IV.- Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Propiedad Industrial. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el

registro correspondiente

Artículo 288.- (Fecha de presentación de la solicitud)

I.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el SENAPI, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- 1) La indicación que se solicita el registro de una marca de certificación.
- 2) Los datos de identificación del solicitante (titular).
- 3) Los datos de la persona que presenta la solicitud en su caso (apoderado).
- 4) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.
- 5) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca según el Clasificador Internacional de Niza.
- 6) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.

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

Artículo 289.- (Remisión)

Para los aspectos no contemplados en el presente Título, se remitirá a lo establecido en el Título IX de la Decisión 486 y lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 290.- (Nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación)

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios y el presente reglamento.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII

NOMBRES COMERCIALES, ENSEÑAS Y RÓTULOS

Artículo 291.- (Nombre comercial)

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

Artículo 292.- (Enseña)

La enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distinguen de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas. La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable.

Artículo 293.- (Rótulo)

Se entenderá por rótulo el nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento fabril o mercantil y que se aplica a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar dicho establecimiento de otros similares, distinguiéndose entre los rótulos consistentes en el nombre de un comerciante o sociedad y las denominaciones de fantasía.

Artículo 294.- (Carácter declarativo del registro de nombres comerciales, enseñas y rótulos y derecho de uso exclusivo).

I.- Conforme con la Decisión 486 en el Título X, el registro de nombres comerciales, enseñas y rótulos tienen un carácter simplemente declarativo.

II.- El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, enseña o rótulo nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue.

Artículo 295.- (Requisitos de solicitud)

La solicitud de registro de un nombre comercial, enseña o rótulo deberá presentarse ante el SENAPI en expediente o folder de color amarillo, y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud de nombre comercial debidamente llenado.
- 2) La reproducción del signo, cuando se trate de un nombre comercial, enseña o rótulo con grafía, forma o color; o mixta

- 3) Testimonio de Poder en los casos en que se actué en representación del solicitante, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
- 4) Los comprobantes de pago de las tasas establecidas.

Artículo 296.- (Renuncia al registro)

I.- El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro.

II.- Para hacer la renuncia, el titular del registro o a través de apoderado con facultad expresa para ello deberá presentar un escrito ante el SENAPI señalando el nombre comercial y el número de registro al cual renuncia. Asimismo, deberá señalar domicilio procesal para efectos de notificación.

III.- La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante el SENAPI.

Artículo 297.- (De la renovación de registro de nombre comercial)

La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la Dirección de Propiedad Industrial, dentro de los 6 (seis) meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.

Artículo 298.- (De la transferencia de nombres comerciales)

I.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante el SENAPI de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas del presente Reglamento, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

II.- Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

III.- El nombre comercial sólo podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo.

IV.- En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Artículo 299.- (De la licencia)

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia y podrá ser registrada ante el SENAPI de acuerdo al procedimiento aplicable a licencias de marcas.

Artículo 300.- (Acciones de protección y causales de irregistrabilidad de nombres comerciales)

I.- Las acciones de protección y causales de irregistrabilidad, estarán sujetas al Título X de la Decisión 486 de la CAN.

II.- En caso de que el SENAPI, en examen de registrabilidad, de oficio, deseara aplicar el Art. 136 literal b) de la Decisión 486 de la CAN, previamente a emitir la Resolución Administrativa respectiva, notificará al titular del nombre comercial, para que en un plazo de 20 (veinte) días hábiles, pueda probar su uso real, efectivo y constante en el mercado, período de prueba que comprenderá desde la fecha de registro hasta la fecha de la solicitud de signo distintivo que se pretende registrar.

III.- En el caso establecido en el párrafo anterior, el titular del nombre comercial registrado podrá demostrar el uso real, efectivo y constante mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

CAPÍTULO IX

CAPITULO IX

DE LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 301.- (Concepto)

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro de la CAN por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 302.- (Características)

Para que un signo se considere como notorio debe:

- 1) Ser conocido por el sector pertinente, para lo cual se deberá aplicar lo establecido en el Art. 230 de la Decisión 486.
- 2) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- 3) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio

Artículo 303.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- 1) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
- 2) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.
- 3) No sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 304.- (Prueba y reconocimiento)

I.- El reconocimiento de la notoriedad del signo, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega.

II.- Para tal efecto, el interesado podrá proponer los medios de prueba que vea por pertinente a la Autoridad administrativa quien analizará sobre su admisión y pertinencia y deberá valorar de acuerdo a la sana crítica.

III.- El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde ser otorgado por el Director (a) de Propiedad Industrial o por la autoridad administrativa competente, con base a los factores de referencia establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486, entre otros.

Artículo 305.- (Momento)

I.- En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada.

II.- En caso de oposiciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales oposiciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.

Artículo 306.- (Pruebas para protección)

En caso de alegarse en proceso contencioso algún riesgo o riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos señalados.

Artículo 307.- (Los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios de la CAN)

I.- No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

II.- Sin embargo, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

1.1.- Con relevancia para el caso particular, aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 de la CAN.

1.2.- La nulidad de un registro marcario obtenido con mala fe.

III.- En todos estos casos, los supuestos antes señalados deberán demostrarse en los procesos respectivos.

Artículo 308.- (Reconocimiento de notoriedad)

I.- En las resoluciones de reconocimiento de notoriedad proferidas por SENAPI, se establecerá el período para la cual el signo distintivo debe ser considerada notorio, período que corresponde al de las pruebas que originaron la notoriedad.

II.- Habiéndose reconocido la notoriedad de un signo distintivo, para mantener dicho status jurídico el interesado, cuando sea el caso, deberá seguir demostrando la continuidad de la intensidad del uso y la difusión en el sector pertinente, de manera de crear convicción en la autoridad administrativa sobre la mantención de notoriedad.

III.- En caso de que la Dirección de Propiedad Industrial, en examen de registrabilidad de oficio deseara aplicar el Art. 136 literal h) de la Decisión 486 de la CAN, previamente a emitir cualquier Resolución Administrativa, notificará al titular del signo distintivo reconocido en su momento como notorio, para que en un plazo de 30 (treinta) días

hábiles, pueda probar la mantención del status jurídico de notoriedad, período de prueba que comprenderá desde la fecha de reconocimiento de notoriedad establecido por la autoridad administrativa competente hasta la fecha de la solicitud de signo distintivo que se pretende registrar.



TÍTULO VII

CAPÍTULO I

TITULO VII
DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
CAPITULO I
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 309.- (Definición)

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

Artículo 310.- (Legítimo interés)

I.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

II.- Cuando la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen sea presentada por una asociación de productores o una asociación o entidad conformada por quienes elaboran o se dedican a la extracción del producto(s) que se pretende(n) amparar con la misma, el legítimo interés exigido en el literal a) del artículo 204 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 208 de la misma norma andina, deberá acreditarse acompañando con la solicitud los documentos y cumpliendo los requisitos que se indican a continuación:

- 1) Estatutos de constitución de la asociación y sus principales reformas, que contengan el mínimo de requisitos legales, es decir, que describan el objeto, las calidades requeridas para ser asociado, los órganos de dirección y representación legal, sus facultades, las normas relativas a la convocatoria, quórum, entre otros, acompañando el correspondiente certificado de existencia y representación legal.
- 2) Lista de productores que forman parte de la asociación, indicando el número de potenciales beneficiarios de la denominación de origen aunque no formen

parte de la asociación, así como el porcentaje que representan los productores asociados respecto del total de productores del (los) producto(s) que se pretende(n) amparar con la denominación de origen.

3) Documento que describa la forma como la asociación solicitante se encuentra vinculada a la gestión, administración y promoción del gremio de productores del (los) producto(s) que se pretende(n) designar con la denominación de origen, indicando los planes, programas y mecanismos que adopta para llevar a cabo dicho objeto.

III.- Cuando la declaración de protección de la denominación de origen sea presentada por las autoridades estatales, departamentales o municipales, tratándose de productos de sus respectivas circunscripciones, deberán presentar para acreditar el legítimo interés, los siguientes requisitos:

- 1) Acto oficial de designación y posesión de la autoridad o dignatario, Alcalde o Gobernador, según el caso, que se encuentre legitimado para formular la solicitud.
- 2) La información referente a los productores que puedan ser potenciales beneficiarios de la denominación de origen.
- 3) La información relativa a la(s) asociación(es) de productores existente(s) en la zona delimitada y vinculada a la gestión gremial del (los) producto(s) que se pretende(n) amparar con la denominación de origen, que represente a los beneficiarios

Artículo 311.- (Impedimentos)

No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- 1) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 309 del presente Reglamento, concordado con el Artículo 201 de la Decisión 486 de la CAN.
- 2) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.
- 3) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.
- 4) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 312.- (Trámite)

I.- La solicitud de declaración de protección de denominación de origen deberá presentarse ante el SENAPI en folder de color amarillo cumpliendo con los siguientes

requisitos:

- 1) Escrito de solicitud de protección de denominación de origen con o sin firma de abogado señalando el nombre, domicilio, y nacionalidad del o los solicitantes, la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen.; los productos designados por la denominación de origen.
- 2) Formulario de solicitud de registro debidamente llenado.
- 3) Una reseña una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

II.- Para el cumplimiento del requisito c) se adjuntará los siguientes documentos:

1.- Referido al lugar geográfico:

1.1).- Mapas con la descripción geográfica de la zona protegida.

1.2).- Estudios del suelo, de las características del clima, de la tierra, de la zona donde se produce el producto con la denominación de origen que se protegerá, etc.

1.3).- Otros documentos referidos a estudios del ambiente geográfico que se requieran.

2.- Referido al producto:

2.1).- Descripción actualizada de las características del producto a proteger, que puede consistir en estudios taxonómicos, bromatológicos, genéticos y otros según el tipo de producto.

2.2).- Descripción de los elementos diferenciales que permiten compararlo con otros productos que no tiene tales características, ya sea por ser diferente especie o por las condiciones geográficas.

2.3).- Otros que vea por conveniente el o los interesados.

III.- Con respecto al parágrafo anterior, es necesario incluir la certificación de las características del producto que se pretende distinguir conforme a Norma técnica u otro documento idóneo, la que debe ser expedida por una entidad u organismo autorizado, ya sea privado o estatal, que tengan la competencia de emitir estas certificaciones.

Artículo 313.- (Procedimiento para la declaración de protección de una denominación de origen)

a) Examen de forma:

- 1).- La Dirección de Propiedad Industrial, a través del área de Signos Distintivos del SENAPI examinará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los artículos 203 y 204 de la Decisión 486 de la CAN.

2.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, la Dirección de Propiedad Industrial, notificará al solicitante para que complete los documentos faltantes dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del requerimiento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 144 de la Decisión 486 de la CAN, aplicable al trámite en virtud de la remisión del Artículo 205 de la misma norma andina.

3.- Si vencido el término señalado, el solicitante no cumple el requerimiento la solicitud se considerará abandonada.

4.- El SENAPI podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 144 y 205 de la Decisión 486 de la CAN, y requerir al solicitante o a terceros para que aporten documentos o información que le permita aclarar o complementar la información.

b) Publicación de la solicitud:

Si la solicitud de declaración de protección y de delegación de la facultad de otorgar autorizaciones, según el caso, reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la Dirección de Propiedad Industrial ordenará la publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional.

c) Presentación de oposiciones:

1.- Dentro del plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la publicación, quien acredite legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición motivada a la declaración de protección de la denominación de origen de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 146 de la Decisión 486 de la CAN.

2.- Las oposiciones relativas a la declaración de protección de una denominación de origen sólo podrán formularse con fundamento en las causales contenidas en el Artículo 202 de la Decisión 486 de la CAN.

d).- Inadmisión de oposiciones.

La Dirección de Propiedad Industrial no considerará admitidas a trámite las oposiciones comprendidas en alguno de los siguientes supuestos:

- 1.- Cuando se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición.
- 2.- Cuando la oposición fuere presentada extemporáneamente.

3.- Cuando no se hayan pagado las tasas de tramitación correspondientes.

e) Traslado de oposiciones.

Presentada una oposición, la Dirección de Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, el Área de Signos Distintivos otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 (treinta) días hábiles para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

f) Mecanismos y diligencias previas para apoyar el examen de fondo:

Con el fin de apoyar el estudio de la solicitud de declaración de protección de denominaciones de origen, además de los propios recursos técnicos y de personal con que cuenta el SENAPI, se podrá acudir a los siguientes mecanismos:

1.- Oficinos a otras entidades:

El SENAPI podrá verificar las calidades y características del (los) producto(s) que se pretenden amparar con la denominación de origen y su vínculo con el territorio, además de la presencia de factores que influyan en dicha calidad, solicitando la colaboración de otras entidades, tales como Ministerios o sus entidades adscritas o vinculadas, centros de investigación, autoridades departamentales o municipales, entre otras, para lo cual podrá oficiarlas a fin de que remitan la información o documentos que sirvan de apoyo para establecer si el (los) producto(s) identificado(s) cuenta(n) con las calidades o características que se mencionan. Las respuestas a los oficios no vinculan al SENAPI.

2.- Visita Técnica de inspección:

El SENAPI podrá ordenar la práctica de una visita técnica de inspección por parte de funcionarios de la Dirección de Propiedad Industrial, con el fin de verificar las calidades y características del (los) producto(s) que se pretende(n) amparar con la denominación de origen y su vínculo con el territorio, así como el legítimo interés y las condiciones que demuestran la representatividad de los beneficiarios, la cual se tramitará de acuerdo a los medios probatorios establecidos en el Art. 62 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (D.S. 27113) y en lo que resulte pertinente del presente Reglamento.

Los funcionarios comisionados por la Dirección de Propiedad Industrial durante la diligencia, podrán tomar declaraciones, y solicitar la información y recabar los documentos pertinentes para demostrar el cumplimiento de cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para obtener la declaración de protección de

la denominación de origen, la delegación de las facultades para otorgar el uso y conceder las autorizaciones de uso, según el caso.

De la visita técnica se levantará un Acta suscrita por los funcionarios de la Dirección de Propiedad Industrial y por las personas que atendieron la visita e intervinieron en la misma.

La información y la documentación obtenida por los funcionarios comisionados comprometerán a quien la suministre sobre su veracidad, se presumirán auténticas y, para los efectos legales, tendrán carácter probatorio suficiente para la adopción de las decisiones administrativas.

Artículo 314.- (Examen de registrabilidad)

Vencidos los términos anteriores, el Área de Signos Distintivos y/o área de oposiciones presentará al Director de Propiedad Industrial un informe que contendrá:

- 1) Un resumen de los resultados de la visita practicada, las constataciones y los principales elementos probatorios obtenidos, si fuere el caso.
- 2) Un concepto técnico y jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente establecidas para obtener la protección.
- 3) Un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y de todas las demás cuestiones planteadas en el expediente.

El informe mencionado servirá de apoyo para que el Director de Propiedad Industrial decida de fondo la solicitud, otorgando o denegando la declaración de protección de la denominación de origen y, en su caso, la delegación de la facultad de autorizar el uso, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 315.- (De las modificaciones de forma en solicitudes de protección de denominaciones de origen)

La solicitud en trámite podrá modificarse en cualquier momento y versará sobre aspectos accesorios o de errores de taípeo. Para hacerlo efectivo, el o los interesados deberán presentar un escrito o carta acompañando un nuevo juego de formularios con las correcciones debidas y el pago de tasa por modificación de forma.

Artículo 316.- (De las modificaciones de denominaciones de origen declaradas)

- I.- Una vez declarada la protección de la denominación de origen ésta podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el Artículo 204 de la Decisión 486 de la CAN.

II.- Una declaración de protección de una denominación de origen, podrá ser modificada en los siguientes aspectos:

- 1) Ampliación o reducción de la zona geográfica delimitada cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
- 2) Modificaciones parciales en los procesos de elaboración, obtención o extracción originalmente descritos.
- 3) Cambios de factores naturales o humanos que incidan en la calidad u otras características del producto.

III.- No se admitirán modificaciones que alteren en forma sustancial, aquellas condiciones esenciales que inicialmente motivaron la protección, entendidas como tales la modificación de las calidades esenciales del producto, del vínculo con el lugar de origen, el cambio del nombre del producto o de la zona geográfica, ni la modificación del nombre que constituye la denominación de origen.

IV.- La solicitud de modificación deberá presentarse ante SENAPI en folder amarillo con los siguientes requisitos:

- 1) Escrito debidamente fundamentado acreditando con documentación su legítimo interés.
- 2) Testimonio de poder original o legalizado con las facultades expresas para modificar la denominación de origen declarada.
- 3) Documentación pertinente para sustentar lo que se quiere modificar.

Artículo 317.- (Trámite)

I.- Ingresada la solicitud de modificación, la misma se adjuntará al expediente original. Se procederá al examen de forma en cuanto corresponda debiendo realizarse en un plazo de 30 días hábiles.

II.- Si existiere alguna observación, se comunicará al o los interesado (s) aquel aspecto y tendrán un plazo de 30 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, la solicitud se considerará abandonada y procederá el archivo de la solicitud.

III.- Si no existieren observaciones, se ordenará la publicación en un órgano de prensa nacional a costa del o los interesados.

IV.- Una vez publicada la solicitud de modificación y si no existen observaciones por terceros, se emitirá la Resolución Administrativa respectiva.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 318.- (Autorizaciones de uso otorgadas por el SENAPI)

El SENAPI, a través de la Dirección de Propiedad Industrial, es la entidad competente para otorgar las autorizaciones de uso de denominaciones de origen nacionales declaradas.

Artículo 319.- (Legitimación)

La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen.
- b) Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada, según la declaración de protección.

Artículo 320.- (Utilización de denominaciones de origen)

I.- La utilización de denominaciones de origen declaradas, con relación a los productos naturales, agrícolas o artesanales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes o artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha denominación.

II.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “denominación de origen”.

III.- En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.

Artículo 321.- (Requisitos de la solicitud de autorización de uso)

Para obtener la autorización de uso el interesado deberá presentar al SENAPI, en un expediente o folder de color amarillo, escrito y documentación con lo siguiente:

- 1) Solicitud de Autorización de uso de denominación de origen, dirigida a la Dirección de Propiedad Industrial.
- 2) Nombre y domicilio del o los solicitante (s) y/o del representante legal.
- 3) Cuando corresponda, Testimonio de poder o copia legalizada.

- 4) Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida. Se acreditará con la certificación expedida por el Consejo Regulador anexando el acta de la visita de inspección realizada por la persona natural o jurídica designada por dicho Consejo Regulador.
- 5) Certificación de cumplimiento de la Norma Técnica o con el respectivo Reglamento Técnico de uso referido a las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, según sea el caso. Se acreditará con la certificación expedida por el Consejo Regulador anexando los documentos de respaldo.
- 6) Demás requisitos exigidos por el Reglamento particular de cada denominación de origen.
- 7) Comprobante de pago de la tasa correspondiente, si estuviere contemplado en normativa interna de SENAPI.

Artículo 322.- (Subsanación de defectos)

Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Dirección de Propiedad Industrial notificará al solicitante para que en un plazo no superior a 10 (diez) días subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo teniéndola su solicitud como desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 323.- (Trámite)

I.- Si la solicitud de autorización de uso estuviere sin observaciones o éstas hubieren sido subsanadas, la Dirección de Propiedad Industrial, otorgará o denegará la solicitud en un plazo de 15 (quince) días hábiles a través de Resolución Administrativa motivada. En el caso de que el trámite se hubiere subsanado, el plazo para la otorgación o denegación de la solicitud de comenzará a correr a partir de la notificación con el acto administrativo por el cual se dio por subsanado el defecto de la solicitud.

II.- Si lo considera necesario, la Dirección de Propiedad Industrial solicitará a través de oficios, los informes pertinentes a otras instituciones del Estado y/o solicitará inspección administrativa del (os) establecimiento (s) de producción del productor solicitante, cuyo costo deberá ser cubierto por el mismo interesado.

Artículo 324.- (Vigencia y caducidad).-

I.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de 10 (diez) años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de

conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la Decisión 486 de la CAN y el presente Reglamento.

II.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida caducará de pleno derecho si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

DE LA CANCELACIÓN Y NULIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DE USO

Artículo 325.- (Cancelación de la autorización)

De oficio o a solicitud de parte, el SENAPI, a través de la Dirección de Propiedad Industrial, cancelará la autorización de uso cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva.

Artículo 326.- (Cancelación de oficio)

I.- En caso de que sea de oficio, el Área de Signos Distintivos del SENAPI, evacuará un informe sustentando la solicitud de cancelación de la autorización de uso, la misma que será notificará al interesado para que dentro de los 60 (sesenta) días pueda presentar sus descargos.

II.- Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el SENAPI emitirá Resolución Administrativa motivada.

III.- El interesado podrá presentar los recursos establecidos en la Ley N° 2341 de Procedimiento administrado y conforme a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 327.- (Cancelación a solicitud de parte)

La solicitud de cancelación de autorización de uso podrá ser interpuesta por el Consejo Regulador, administrador de la denominación de origen declarada y el escrito deberá contener:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre y apellidos de la (s) personas (s) que se pretende la cancelación de autorización de uso.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada que acredite la representación legal para actuar a nombre del Consejo Regulador, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar cancelaciones de autorizaciones de uso de denominaciones de origen ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes, si estuviere contemplado

por normativa interna.

8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.

9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 328.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de cancelación de autorización de uso, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 327 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i), el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 329.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 327 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 330.- (Trámite)

I.- Admitida la cancelación de autorización de uso, se notificará al interesado para que dentro de los 60 (sesenta) días pueda presentar sus descargos.

II.- Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el SENAPI emitirá Resolución Administrativa motivada.

III.- El interesado podrá presentar los recursos establecidos en la Ley Nº 2341 de Procedimiento administrado, conforme a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 331.- (De la nulidad de autorizaciones de uso)

La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a las normas sobre la materia.

Artículo 332.- (Requisitos)

I.- La presentación de nulidades contra signos distintivos se hará por escrito y estará

contenido en un expediente o file amarillo cumpliendo los requisitos siguientes:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica del SENAPI al que se dirige.
- 2) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso de la persona que lo represente.
- 3) El nombre del titular de la autorización de uso de la cual se pretende la nulidad.
- 4) Cuando corresponda, presentación de testimonio de poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de iniciar nulidades de signos distintivos ante el SENAPI.
- 5) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- 6) El ofrecimiento y/o presentación de pruebas que se deseen hacer valer.
- 7) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.
- 8) Señalamiento de domicilio procesal para efectos de notificación.
- 9) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada, por cualquier medio.

Artículo 333.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de nulidad, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 332 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en cualquiera de los literales del artículo antes indicado, el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 334.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de nulidad no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 332 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 5 (cinco) días hábiles con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 335.- (Trámite)

I.- La Dirección de Propiedad Industrial para los casos de nulidad notificará al titular de la autorización de uso de la denominación de origen para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

II.- Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 (dos) meses adicionales. Deberá hacerlo de manera expresa mediante escrito.

III.- Vencidos el plazo que se refiere el párrafo anterior, la Dirección de Propiedad Industrial decidirá sobre la nulidad de la autorización de uso de la denominación de origen respectiva, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

IV.- Las partes, cuando así lo consideren necesario, podrán presentar los recursos establecidos en la Ley Nº 2341 de Procedimiento administrado, conforme a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.



TÍTULO VIII

CAPÍTULO I

TÍTULO VIII
CAPÍTULO I
DE LOS CONSEJOS REGULADORES

Artículo 336.- (De los consejos reguladores)

Declarada la protección de una denominación de origen, conforme a las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN y demás disposiciones sobre la materia, se podrá autorizar el funcionamiento de su Consejo Regulador como entidad administradora y de control.

Artículo 337.- (Conformación)

I.- Los consejos reguladores podrán ser conformados a través de entidades públicas y/o privadas que tengan relación directa con los productos cuya denominación haya quedado protegida

II.- En el caso que se quiera conformar un Consejo Regulador a través de una o más entidades públicas, la misma deberá hacerse mediante norma especial para el efecto y necesariamente deberá contar con la autorización de funcionamiento del SENAPI y adecuarse a lo pertinente de este Reglamento.

III.- Para el caso de privados, el Consejo Regulador se conformará a través de “asociaciones civiles” sin fines de lucro, cumpliendo las formalidades del presente Reglamento.

Artículo 338.- (De las asociaciones que podrán funcionar como consejos reguladores)

I.- El SENAPI podrá autorizar el funcionamiento como consejos reguladores a aquellas organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Dichas asociaciones deberán estar inscritas en el registro público respectivo y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la denominación de origen.

II.- Las referidas asociaciones civiles estarán conformadas por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción y elaboración del producto o los productos amparados con la denominación de origen, que voluntariamente deseen pertenecer a las mismas.

III.- Asimismo, podrán ser miembros de los consejos reguladores las entidades públicas y/o privadas que tengan relación directa con los productos cuya denominación haya quedado protegida.

Artículo 339.- (Del estatuto)

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables a la asociación civil por razón de su naturaleza y forma, para autorizar su funcionamiento como Consejo Regulador, el Estatuto de la Asociación Civil deberá contener:

- 1) El nombre, que deberá evocar a la denominación de origen a administrar.
- 2) El objeto o fines, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la administración de la o las denominaciones de origen de que se traten.
- 3) Las clases de asociados, según el tipo de actividades que realicen.
- 4) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así como para la suspensión de los derechos del asociado.
- 5) Los deberes de los asociados así como sus derechos.
- 6) Los órganos de gobierno y representación de la Asociación Civil y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los órganos de carácter colegiado.
- 7) El patrimonio y los recursos previstos.
- 8) El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.
- 9) El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los asociados.
- 10) Otros que requiera su naturaleza, cuando sea pertinente.

Artículo 340.- (Requisitos para la autorización de funcionamiento)

I.- Conformado el Consejo Regulador, para su funcionamiento deberá contar con la autorización que otorgará el SENAPI.

II.- La autorización de funcionamiento será presentada ante el SENAPI en un expediente o folder de color amarillo, y el escrito contendrá lo siguiente:

- 1) Indicación de la Dirección Técnica a la cual se dirige.
- 2) Nombre y domicilio del representante legal de la Asociación Civil
- 3) Copia legalizada del Estatuto de la Asociación Civil, cuyo objeto es la administración de la respectiva denominación de origen declarada.
- 4) Testimonio de Poder o copia legalizada del representante legal.
- 5) Propuesta de Reglamento de la denominación de origen, para su aprobación por parte de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI.
- 6) Pago de la tasa correspondiente, en caso de que sea exigido.

Artículo 341.- (Subsanación de defectos)

Recibida la solicitud, se realizará una revisión de los requisitos de presentación

establecidos en el Artículo 340 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en cualquiera de los literales señalados, el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles, subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 342.- (Autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores)

I.- Verificado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI analizará si con los datos aportados se puede deducir que la asociación civil reúne las condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración de las denominaciones de origen reconocidas.

II.- La otorgación o denegación de funcionamiento de la asociación civil como Consejo Regulador de una denominación de origen declarada será establecida mediante Resolución Administrativa motivada en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles de presentada la solicitud o subsanado el defecto.

Artículo 343.- (Competencia de los Consejos Reguladores)

El ámbito de la competencia de cada Consejo Regulador estará determinado:

1. En lo territorial: por la respectiva zona de producción.
2. En razón de los productos: por los protegidos por la denominación de origen.
3. En razón de las personas: por las personas autorizadas al uso de la denominación de origen otorgado por SENAPI.

Artículo 344.- (Funciones de los consejos reguladores)

Los Consejos Reguladores tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- 1) Formular las propuestas de modificación del Reglamento uso particular de la denominación de origen a que se refiere, para su aprobación por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI.
- 2) Orientar, vigilar y controlar la producción y elaboración de los productos amparados con la denominación de origen, verificando el cumplimiento de la Norma Técnica o reglamento, según sea el caso, a efectos de garantizar el origen y la calidad de los mismos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.
- 3) Velar por el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y en el extranjero, en coordinación con los demás sectores públicos y privados, según corresponda.

- 4) Actuar con capacidad jurídica en la representación y defensa de los intereses generales de la denominación de origen.
- 5) Llevar un padrón de beneficiarios de la denominación de origen.
- 6) Llevar el control de la producción anual del producto o productos de que se trate.
- 7) Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la denominación de origen que administra.
- 8) Garantizar el origen y la calidad de un producto, estableciendo para ello un sistema de control de calidad que comprenda los exámenes analíticos (físicos, químicos, bacteriológicos, entre otros) y organolépticos, en los casos que corresponda.
- 9) Establecer y aplicar sanciones a sus asociados por el incumplimiento del estatuto, de acuerdo con lo previsto en el mismo.
- 10) Procurar el reconocimiento de las denominaciones de origen bolivianas en terceros países, cuando sea pertinente.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES

Artículo 345.- (Facultades de la Dirección de Propiedad Industrial en materia de sanciones)

A los efectos del presente régimen de administración de denominaciones de origen protegidas, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI efectuará supervisiones permanentes a los consejos reguladores, podrá exigir cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros administrativos, documentos y designar un representante que asista con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos deliberantes, directivos o de vigilancia, o de cualquier otro previsto en el Estatuto respectivo.

Artículo 346.- (Competencia de la Dirección de Propiedad Industrial en materia de sanciones)

La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI podrá imponer sanciones a los consejos reguladores que infrinjan su propio Estatuto o Reglamento de uso, o la legislación de la materia, o que incurran en hechos que afecten los intereses de los beneficiarios de la denominación de origen, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan.

Artículo 347.- (Tipos de sanción)

Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:

- 1.- Amonestación, pudiendo disponerse su publicación en un diario de circulación nacional, a costa del infractor.
- 2.- Multa según Tabla de Multas aprobado por el SENAPI. Los montos de las multas serán actualizados tomando en cuenta la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV que publica el Banco Central de Bolivia y serán depositados en la cuenta del SENAPI.
- 3.- Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones, hasta por el lapso de 5 (cinco) años, designando en su lugar una Junta Administradora.
- 4.- Cancelación de la autorización de funcionamiento.

Artículo 348.- (Causales para la cancelación)

La autorización de funcionamiento de los consejos reguladores podrá ser cancelada solamente en los siguientes casos:

- 1.- Si se comprueba que la autorización para funcionar se obtuvo mediante falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera en

fraude a la ley.

2.- Si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación del permiso de funcionamiento.

3.- Si se demostrara la imposibilidad para la entidad de cumplir con su objeto social.

4.- Si se reincidiera en una falta que ya hubiera sido motivo de sanción, dentro de los 3 (tres) años anteriores a la reincidencia.

Artículo 349.- (Trámite)

I.- Cuando el SENAPI cuente con indicios suficientes para proceder a la cancelación de autorización de funcionamiento de consejos reguladores, el Área de Signos Distintivos de la Dirección de Propiedad Industrial (DPI), evacuará un informe sustentando la cancelación de la autorización de funcionamiento, la misma que será notificará al interesado para que dentro de los 60 (sesenta) días hábiles pueda presentar sus descargos.

II.- Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el SENAPI emitirá Resolución Administrativa motivada.

III.- El interesado podrá presentar los recursos establecidos en la Ley N° 2341 de Procedimiento administrado conforme a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.



TÍTULO IX

CAPÍTULO I

**TITULO IX
DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA
CAPITULO I
GENERALIDADES**

Artículo 350.- (Acción reivindicatoria de patentes y diseños industriales)

Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la Dirección de Propiedad Industrial pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho.

Artículo 351.- (Acción reivindicatoria de marcas)

Cuando un registro de marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la Dirección de Propiedad Industrial pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o cotitular del derecho.

CAPÍTULO II

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Artículo 352.- (Requisitos)

La acción reivindicatoria será presentada ante el SENAPI en un folder de color amarillo y el escrito contendrá:

- 1) La indicación de la autoridad administrativa ante quien se interpusiere.
- 2) La suma o síntesis de la acción reivindicatoria que se dedujere.
- 3) El nombre, domicilio y generales de demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica y el nombre, domicilio y generales del demandando para efectos de notificación.
- 4) En caso de actuar a través de representante legal se deberá acompañar el poder original o copia legalizada con la facultad expresa de interponer acción reivindicatoria de signos distintivos y/o nuevas creaciones.
- 5) La cosa demandada, designándola con toda exactitud.
- 6) Fundamentos de hecho y de derecho que motiven la acción
- 7) La petición en términos claros y positivos.
- 8) La firma del o los demandante(s).
- 9) Si corresponde, el o los comprobantes de pago de las tasas correspondientes.

Artículo 353.- (Subsanación de defectos)

Recibida la demanda de acción reivindicatoria en el área de oposiciones, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 352 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i), el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 354.- (Plazo para la presentación de poder)

En caso de que la demanda de acción reivindicatoria no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal d) del Artículo 352 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 5 (cinco) días hábiles con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la demanda por desistida y procediendo al archivo de obrados.

Artículo 355.- (Trámite)

Presentada la demanda sin observaciones o éstas fueron subsanadas dentro de plazo

legal, el Director de Propiedad Industrial admitirá la demanda y correrá en traslado al solicitante o titular de la invención o diseño industrial o signo distintivo para que conteste dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles en la forma que a continuación se señala:

- a) Reconociendo o negando en forma explícita y clara los hechos expuestos en la denuncia
- b) Pronunciándose sobre los documentos acompañados o citados en la denuncia.
- c) Exponiendo con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

Artículo 356.- (Plazo de prórroga para aportar pruebas)

I.- Tanto el demandante como el demandado podrán solicitar por una sola vez un plazo adicional de 30 (treinta) días hábiles para presentar las pruebas que sustenten la demanda o la respuesta a la acción reivindicatoria.

II.- Los plazos de pruebas antes señalados correrán a partir de su legal notificación.

III.- Las partes podrán acreditar los hechos denunciados por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Artículo 357.- (Resolución y Recursos)

I.- Concluida la producción de la prueba y sin necesidad de alegatos, la autoridad competente del SENAPI emitirá Resolución Administrativa en el plazo de 20 (veinte) días hábiles.

II.- Contra la Resolución Administrativa se podrán interponer los recursos administrativos previstos por la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 358.- (Indemnización por daños y perjuicios)

Independientemente del inicio de la acción reivindicatoria ante el SENAPI, la parte interesada podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios en la vía civil.

Artículo 359.- (Prescripción)

I.- Esta acción prescribe a los 4 (cuatro) años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los 2 (dos) años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.

II.- No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.



TÍTULO X

TÍTULO X

DE LA RENOVACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

(Marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, rótulo y enseññas)

Artículo 360.- (Condiciones)

I.- La concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante SENAPI y de la legitimación del peticionante.

II.- La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

Artículo 361.- (Requisitos de presentación)

I.- Las solicitudes de renovaciones de signos distintivos deberán presentarse en folder de color verde ante el SENAPI y deberá cumplir los siguientes requisitos:

- 1) Formulario de solicitud de renovación debidamente llenado y firmado.
- 2) Cuando corresponda, presentación de Testimonio de Poder o copia legalizada del representante legal, la misma que deberá contener expresamente la facultad de renovaciones de signos distintivos ante el SENAPI.
- 3) Los comprobantes de pagos de las tasas vigentes.

Artículo 362.- (Subsanación de defectos)

Recibida la solicitud de renovación, se realizará una revisión de los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 361 del presente Reglamento y en caso de observarse defectos en el llenado del Formulario de solicitud de renovación, el SENAPI requerirá al interesado para que en un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como no presentada y procediendo al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la renovación al registro en un nuevo expediente si todavía estuviere dentro de los plazos establecidos en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 363.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de renovación no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el literal b) del Artículo 361 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así

no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como no presentada, y procediendo al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la renovación al registro en un nuevo expediente si todavía estuviere dentro de los plazos establecidos en el Artículo. 153 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 364.- (Trámite)

Si la solicitud de renovación de signo distintivo no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área del SENAPI competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base respectiva.

Artículo 365.- (Causales de rechazo de solicitudes de renovación)

I.- El SENAPI no tramitará las renovaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1) Las solicitudes de renovación de registros presentadas fuera de los plazos señalados en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN.
- 2) Que no se haya pagado la tasa de tramitación correspondiente.
- 3) Falta de acreditación de legitimación del interesado para solicitar la renovación de marca.

II.- Cuando surja alguno de los supuestos señalados en el párrafo I de este articulado, la Dirección de Propiedad Industrial emitirá el acto administrativo correspondiente de rechazo y ordenará el archivo de obrados, sin opción de subsanación.



TÍTULO XI

CAPÍTULO I

TITULO XI
CAPITULO I**DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS (CAMBIO DE NOMBRE, CAMBIOS DE NOMBRE POR FUSIÓN Y CAMBIO DE DOMICILIO)****Artículo 366.- (Modificaciones al registro)**

Una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, en trámite o registrada, podrá sufrir modificaciones en cualquier momento para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del solicitante o titular de registros.

Artículo 367.- (Requisitos)

Para los trámites de cambios de nombre, cambio de nombre por fusión y cambio de domicilio el interesado deberá presentar en un folder de color rojo ante SENAPI, la siguiente documentación:

- 1.- El formulario de solicitud de modificación al registro general, pintando el trámite que corresponda y debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la modificación que corresponda.
- 3.- En caso de representación o mandato legal, el Testimonio de Poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de modificaciones al registro.
4. En hojas anexas, adjuntar antecedentes previos, cuando se encuentre alguna modificación de registro pendiente.
- 5.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 368.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), 4) y 5), del Artículo 367 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la modificación al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 367 del presente Reglamento.

Artículo 369.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de modificación al registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 3) del Artículo

367 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la modificación al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 367 del presente Reglamento.

Artículo 370.- (Trámite)

Si la solicitud de modificación no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área del SENAPI competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base respectiva.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS TRANSFERENCIAS DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 371.- (Procedencia)

Una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, concedido o en trámite, podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Artículo 372.- (Legitimación)

Cualquier persona interesada, sea natural o jurídica, podrá solicitar el registro de transferencia de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado.

Artículo 373.- (Requisitos)

Para la inscripción de transferencia el interesado deberá presentar al SENAPI, en un folder de color rojo, la siguiente documentación:

- 1.- El Formulario de solicitud de modificación al registro general pintando la casilla de transferencia debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la transferencia identificando claramente el objeto de transferencia con su correspondiente número de registro otorgado.
- 3.- Documento que acredite el pago de impuestos respectivo por transferencia, conforme a normativa vigente.
- 4.- En caso de representación o mandato legal, el testimonio de poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de transferencia de invenciones.
- 5.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 374.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), 3) y 5) del Artículo 373 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la transferencia al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 373 del presente Reglamento.

Artículo 375.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de transferencia de registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 4) del Artículo 373 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la modificación al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 373 del presente Reglamento.

Artículo 376.- (Trámite)

Si la solicitud de transferencia no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área del SENAPI competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base respectiva.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III**DE LAS LICENCIAS DE USO DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS****Artículo 377.- (Alcance)**

La licencia implica únicamente la autorización para explotación de la invención, modelo de utilidad, diseño industrial y esquema de trazado de circuito integrado, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos a la invención, modelo de utilidad, diseño industrial y esquema de trazado de circuito integrado

Artículo 378.- (Legitimación para solicitar la licencia)

Cualquier persona natural o jurídica interesada podrá solicitar el registro del contrato de licencia.

Artículo 379.- (Requisitos)

Para la inscripción de licencia de uso el interesado deberá presentar al SENAPI, en un folder de color rojo, la siguiente documentación:

- 1.- El formulario de solicitud de modificación al registro general pintando la casilla de licencia de uso debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la licencia de uso.
- 3.- En caso de representación o mandato legal, el testimonio de poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de licencia de uso al registro.
- 4.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 380.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), y 4) del Artículo 379 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la licencia de uso en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 379 del presente Reglamento.

Artículo 381.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de modificación al registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 3) del Artículo 379 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales–

y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la licencia de uso en un nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 379 del presente Reglamento.

Artículo 382.- (Trámite)

Si la solicitud de licencia de uso no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área de la Dirección de Propiedad Industrial competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base respectiva.



TÍTULO XII

CAPÍTULO I

TITULO XII
CAPITULO I**DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS
(CAMBIO DE NOMBRE, CAMBIOS DE NOMBRE POR FUSIÓN Y CAMBIO DE
DOMICILIO)****Artículo 383.- (Procedencia)**

Una solicitud de signo distintivo en trámite o registrada, podrá sufrir modificaciones en cualquier momento para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del solicitante o titular.

Artículo 384.- (Requisitos)

Para los trámites de cambios de nombre, cambio de nombre por fusión y cambio de domicilio el interesado deberá presentar al SENAPI, en un folder de color rojo, la siguiente documentación:

- 1.- El Formulario de solicitud de modificación al registro pintando la casilla del trámite que corresponda debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la modificación.
- 3.- En caso de representación o mandato legal, el testimonio de poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de modificaciones al registro.
4. En hojas anexas, adjuntar antecedentes previos, cuando se encuentre alguna modificación de registro pendiente.
- 5.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 385.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), 4) y 5) del Artículo 384 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la modificación al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 384 del presente Reglamento.

Artículo 386.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de modificación al registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 3) del Artículo 384 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con

el objeto de acompañen el testimonio de poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la modificación al registro en un nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 384 del presente Reglamento.

Artículo 387.- (Trámite)

Si la solicitud de modificación no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área del SENAPI competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base de signos distintivos.

CAPÍTULO II

CAPITULO II

DE LAS TRANSFERENCIAS DE SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 388.- (Procedencia)

Un signo distintivo concedido o en trámite podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Artículo 389.- (Legitimación)

- I.- Cualquier persona interesada, sea natural o jurídica, podrá solicitar el registro de transferencia de signos distintivos.
- II.- No obstante, la Dirección de Propiedad Industrial podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión.

Artículo 390.- (Requisitos)

Para la inscripción de transferencia el interesado deberá presentar al SENAPI, en un folder de color rojo, la siguiente documentación:

- 1.- El Formulario de solicitud de modificación al registro general pintando la casilla de transferencia debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la transferencia en el cual debe identificarse con claridad la marca, tipo, clase y el número de registro asignado.
- 3.- Documento que acredite el pago de impuestos respectivo por transferencia.
- 4.- En caso de representación o mandato legal, el Testimonio de Poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de transferencia de signos distintivos.
- 5.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 391.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), 3) y 5) del Artículo 390 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la transferencia al registro en nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 390 del presente Reglamento.

Artículo 392.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de transferencia de registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 4) del Artículo

390 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la transferencia al registro en un nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 390 del presente Reglamento.

Artículo 393.- (Trámite)

Si la solicitud de transferencia no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área de la Dirección de Propiedad Industrial competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base de signos distintivos.

Artículo 394.- (Causales de improcedencia de registro de contratos de transferencia)

La Dirección de Propiedad Industrial, para el caso de marcas, no registrará los contratos de transferencia que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 395.- (Transferencia de lemas comerciales)

En el caso de lemas comerciales, la transferencia deberá ser conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia.

Artículo 396.- (Transferencia de nombres comerciales, enseña y rótulos)

Para las transferencias de un nombre comercial, enseña o rótulo adicionalmente, deberá acreditarse el traspaso de éste conjuntamente con la empresa o establecimiento que venía empleándolo.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

LICENCIAS DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 397.- (Alcance)

I.- La licencia implica únicamente la autorización para explotación de los signos distintivos, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos a los signos distintivos.

II.- En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

Artículo 398.- (Legitimación para solicitar la licencia)

Cualquier persona natural o jurídica interesada podrá solicitar el registro del contrato de licencia de uso.

Artículo 399.- (Requisitos)

Para la inscripción de licencia de uso el interesado deberá presentar al SENAPI, en un folder de color rojo, la siguiente documentación:

- 1.- El Formulario de solicitud de modificación al registro general pintando la casilla de licencia de uso debidamente firmado.
- 2.- Testimonio (s) notariado (s) de los documentos correspondientes a la licencia de uso.
- 3.- En caso de representación o mandato legal, el Testimonio de Poder notariado con las facultades para realizar el o los trámite (s) de licencia de uso al registro.
- 4.- El pago de las tasas vigentes.

Artículo 400.- (Subsanación de defectos)

En los casos de encontrarse deficiencias en los numerales 1), 2), y 4) del Artículo 399 del presente Reglamento, el SENAPI observará mediante decreto, otorgando al interesado un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo de desistimiento y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la licencia de uso en un nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 399 del presente Reglamento.

Artículo 401.- (Presentación de Poder)

En caso de que la solicitud de modificación al registro no contare con el respectivo documento de representación establecido como requisito en el numeral 3) del Artículo 399 del presente Reglamento, el SENAPI observará el trámite y otorgará por única

vez un plazo de 7 (siete) días hábiles –para personas naturales o jurídicas nacionales- y 25 (veinticinco) días hábiles –para personas naturales o jurídicas extranjeras- con el objeto de acompañen el Testimonio de Poder o copia legalizada respectiva, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo a la solicitud como desistida y se procederá al archivo de obrados, sin perjuicio de que el interesado pueda posteriormente solicitar nuevamente la licencia de uso en un nuevo expediente, cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el Artículo 399 del presente Reglamento.

Artículo 402.- (Trámite)

Si la solicitud de licencia de uso no tuviere observaciones o éstas hubieren sido debidamente subsanadas, el área del SENAPI competente emitirá la correspondiente Resolución administrativa ordenando la inscripción y anotándose en la base de signos distintivos.

Artículo 403.- (Causales de improcedencia de registro de contratos de licencia)

La Dirección de Propiedad Industrial, para el caso de marcas, no registrará los contratos de licencia que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 404.- (De las licencias parciales)

I.- La licencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico.

II.- La licencia parcial del uso de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

III.- En ese sentido, SENAPI deberá evitar que la coexistencia pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.

IV.- Si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, SENAPI no aceptará la licencia parcial, rechazándola mediante acto administrativo motivado.

Artículo 405.- (Finalización anticipada del contrato de Licencia de uso)

I.- Si se decide dar por terminado el contrato de licencia antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato, el interesado deberá comunicar al SENAPI dicha actuación, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.

II.- Para ello, el interesado deberá presentar escrito debidamente fundamentado y el SENAPI, una vez analizado, emitirá la Resolución Administrativa correspondiente.

Artículo 406.- (Desanotación del contrato de licencia)

I.- Cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido el contrato de licencia de uso, SENAPI deberá proceder a la “desanotación” a solicitud de parte interesada.

II.- La solicitud se hará a través de un escrito debidamente fundamentado y acompañando la documentación idónea cuando sea el caso.

III.- Recibida la solicitud, el SENAPI analizará y emitirá el acto administrativo que corresponda, ordenando la inscripción de la desanotación en el libro respectivo y en base de datos o, en su caso, pidiendo al interesado la subsanación de algún defecto material o falta de documentación. En ese sentido, se otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la subsanación o presentación del documento, bajo apercibimiento de que, si no lo hiciera, se dictará acto administrativo teniendo por desistida su solicitud.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Única.- Para el caso de procedimientos en trámite, el presente Reglamento regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Primera.- Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento.

Disposición Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha que establezca la Resolución Administrativa emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI.

Oficina Distrital | El Alto

Av. 6 de Marzo, N° 80 Galería Armendia
Of. 205, Piso 2, Zona 12 de Octubre
entre calles 2 y 3 / Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital | Santa Cruz

Prolongación Quijarro, esq.
Uruguay N° 29 / Edif. Bicentenario, 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Oficina Central | La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 1, Zona Central
Teléfonos: 2115700 - 2119276 - 2119251
Fax: 2115700 / e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Ventanilla Única | Chuquisaca

Calle Kilometro 7 N° 366 casi
esq. Urriolagoitia Zona Parque Bolívar
Teléfono: 72005873
e-mail: chuquisaca@senapi.gob.bo

Oficina Distrital | Cochabamba

Calle Chuquisaca # 649, Piso 2
entre Antezana y Lanza
Zona Central – Noroeste / Teléfonos: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Ventanilla Única | Tarija

Calle Ingavi N° 156
entre Colón y Suipacha
Ed. Coronado - Piso 2 Of. 202
Zona Central - Teléfono: 72015286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo



Senapi Bolivia

www.senapi.gob.bo



@SenapiBol