

INFORME
SNP/2014-02118
INF/SNP/DGE/DPI/ADP/N°0244/2014
PAT -027-2014


A: Dra. J. Gabriela Murillo Zárate
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA

Vía: Dr. Jorge Andrés Daza Guzmán
DIRECTOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De: Dra. Silvia Roxana Frias Villegas
RESPONSABLE DE PATENTES

Fecha: 07 de mayo de 2014

Ref.: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - COMITÉ PERMANENTE SOBRE DERECHO DE PATENTES (SCP).


Dr. Jorge Andrés Daza Guzmán
DIRECTOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SENAPI

Cursa en el área de patentes dependiente de la Dirección de Propiedad Industrial la solicitud de información presentada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a decisión asumida por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su vigésima sesión, motivo por el cual se tiene a bien remitir el presente Informe.

I.- ANTECEDENTES.-

I. 1. SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Por disposición de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997, se fusiona las unidades correspondientes al Registro de la Propiedad Industrial y de los Derechos de Autor para constituir el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, centralizando la información y garantizando la descentralización operativa del sistema.

Mediante Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, modificado parcialmente por el Decreto Supremo N° 28152 de 17 de mayo de 2005 a través de su Artículo 2, establece que “El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, es una institución Pública Desconcentrada, con competencia

1 de 6





de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa legal y técnica, y depende del Ministerio de Desarrollo Económico” actualmente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Así también, para resolver los procesos de registro de signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, así como las acciones de observancia por oposición, infracción o competencia desleal, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual se remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 27113, en primera instancia.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual dentro de su estructura orgánica y funcional cuenta con un Nivel Técnico – Operativo, conformado por la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Dirección de Propiedad Industrial en conformidad al Capítulo III, Artículo 11, del Decreto Supremo 27938 antes citado, asimismo la Dirección de Propiedad Industrial se compone por el área de Patentes, y el área de Marcas y Signos Distintivos.

II.- DESARROLLO.-

INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL SENAPI.

II.1. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES.

II.1.i. Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria.

El marco normativo establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones es el principal referente legal sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes.

No obstante el Estado Boliviano mediante Decreto Supremo N°29004 de 09 de enero de 2007 establece la Anuencia Previa a procedimientos de solicitud de patente de producto y/o proceso de invención farmacéutica estableciendo lo siguiente:

“...Artículo 1. (Objetivo). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer una Anuencia Previa en un procedimiento de solicitud de patente de producto y/o proceso de invención farmacéutica.

Artículo 2. (Anuencia Previa). A efectos del presente Decreto Supremo, se entiende por Anuencia Previa al mecanismo concreto que establece si el contenido y el alcance de lo que se desea proteger mediante la patente solicitada, no interfiere con el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos.

Artículo 3. (Concesión De Patentes). La concesión de patentes de invención farmacéutica de productos y procedimientos, dependerá de la Anuencia Previa expedida por la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud – UNIMED.

Artículo 4. (Entidades Competentes). Las Entidades competentes son:

a) El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, que se encarga del análisis de los requisitos para el otorgamiento de patentes así como del procedimiento de registro.

2 de 6



b) La Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud – UNIMED, que tiene como atribución principal la de emitir la Anuencia Previa frente a una solicitud de patente de invención farmacéutica.

Artículo 5. (Responsabilidad). Responsabilidades de las entidades competentes:

a) El SENAPI, previo otorgamiento de una patente de invención en el área farmacéutica, remitirá el trámite respectivo a UNIMED.

b) Cuando el resultado de la Anuencia Previa sea positivo, UNIMED deberá remitir al SENAPI la solicitud de patente de invención farmacéutica, fundamentando el resultado de la Anuencia Previa. Si el resultado de la Anuencia Previa es negativo, UNIMED deberá remitir la solicitud de patente al SENAPI, fundamentando la negación de la misma y respaldándola mediante documentación.

Artículo 6. (Comisión Técnica De Anuencia Previa). De conformidad al Artículo 1 del presente Decreto Supremo, UNIMED conformará una Comisión Técnica de Anuencia Previa, que permita tomar decisiones objetivas para analizar la solicitud de patentes de invención farmacéutica remitida por el SENAPI, no contempla excepciones relacionadas a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades en una normativa complementaria”.

II.1.ii. Agotamiento de los derechos de patente.

El Art. 54 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se constituye en el único referente legal sobre el agotamiento del derecho de patentes, que a la letra señala lo siguiente:

“...La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación”.

El Estado Boliviano no tiene legislación complementaria con relación a las excepciones o limitaciones relacionadas al agotamiento de los derechos de patentes.

II.1.iii. Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno.

El Capítulo VII del régimen de Licencias Obligatorias, Arts. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, y 69 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, son el referente legal a ser aplicado en materia de licencias; asimismo el Estado Boliviano no solicitó licencia obligatoria alguna a través de este Servicio.



II.1.iv. Utilización, por los agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.

El Art. 20 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones con relación aquellas invenciones que no pueden ser patentadas señala lo siguiente:

“...a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Asimismo, el Estado Boliviano mediante Ley N°300 de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir Bien, establece lo siguiente:

“...Artículo 24. (Agricultura, pesca y ganadería). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son:

- 1. Encarar la revolución productiva comunitaria agropecuaria; estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía con seguridad alimentaria.*
- 2. Maximizar la eficiencia productiva y energética para minimizar "el avance de la frontera agrícola, la afectación irreversible a las zonas de vida, y el uso y aprovechamiento de otros componentes de la Madre Tierra.*
- 3. Establecer los límites máximos de uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida.*
- 4. Desarrollar políticas de gestión armónica, adecuada, responsable y participativa de la producción agropecuaria de acuerdo a las características y la vocación regional de cada sistema de vida.*
- 5. Priorizar e incentivar la agricultura, pesca, ganadería familiar comunitaria y la agroecología, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario campesino y comunidad intercultural y afroboliviana, con un carácter diversificado, rotativo y eco1ógico, para la soberanía con seguridad alimentaria, buscando el dialogo de saberes.*
- 6. Promover e incentivar la agricultura y ganadería empresarial siempre y cuando incorporen tecnologías y prácticas que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas, y sistemas de vida, el incremento de la productividad de carácter diversificado y eco1ógico, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.*

4 de 6



7. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.
8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados, autorizados en el país a ser determinada en norma específica.
9. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.
10. Desarrollar sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna así como un sistema, de regulación de la producción y comercialización de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y generación de reservas.
11. Prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria.
12. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación.
13. Regular el uso de plaguicidas y otros insumos agropecuarios que causan daño y a la salud humana, según norma específica.
14. Promover e incentivar la agricultura urbana y periurbana en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para el consumo familiar.
15. Fortalecer las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales.
16. Identificar, actualizar, clasificar y delimitar la superficie agrícola total en base a la vocación de uso de suelo para promover mayor productividad de las actividades agropecuarias, evitando la ampliación de la frontera agrícola en el marco de la soberanía con seguridad alimentaria.” (El subrayado nos corresponde).

Por otro lado, mediante Decreto Supremo 24676 de fecha 21 de junio de 1997 se establece la Reglamentación a la Decisión 391 referente al Régimen común de Acceso a los Recursos Genéticos estableciendo lo siguiente:

“...Artículo 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena del 22 de julio de 1996 que regula el Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos, estableciendo la obligatoriedad de suscribir un Contrato de Acceso entre el solicitante y el Estado Boliviano, para acceder a cualesquiera de los recursos genéticos, a los que hace referencia el Artículo siguiente, dicho Contrato determina las obligaciones y alcances del derecho de las partes contratantes.



Artículo 2.- El presente Reglamento se aplica a los recursos genéticos de los cuales Bolivia es país de origen, sus derivados, sus componentes intangibles asociados y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en territorio nacional”.

II.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

II.2.i. Incentivos y obstáculos en materia de patentes que guardan relación con la transferencia de tecnología.

Las labores de difusión sobre el tema de patentes emprendido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en las últimas gestiones, tiene entre sus propósitos principales incentivar la transferencia de la tecnología de las patentes concedidas en la Oficina, toda vez que hasta la fecha no se cuenta con un historial o experiencia sobre este tema.

II.3. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA NACIONAL O REGIONAL RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS ASESORES DE PATENTES Y SUS CLIENTES.

Las relaciones y/o comunicaciones entabladas entre los representantes legales y sus clientes en el área de propiedad intelectual se realizan en el marco privado, no teniendo ninguna normativa específica para la regulación de la confidencialidad en tema de patentes, sin embargo de manera general los profesionales abogados en el Estado Boliviano se encuentran sometidos al Código de Ética Profesional para el ejercicio de la Abogacía donde se regulan temas como la responsabilidad frente al cliente; secreto profesional; documentos y objetos confiados por el cliente, etc.

III.- CONCLUSIONES.-

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – Bolivia se rige por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su calidad de Estado Contratante; en temas procedimentales por la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamentación a través del Decreto Supremo 27113.

Sin embargo, han sido promulgadas disposiciones legales como el Decreto Supremo N°29004 de 09 de enero de 2007 por el que se establece la Anuencia Previa a procedimientos de solicitud de patente de producto y/o proceso de invención farmacéutica; Ley N°300 de 15 de octubre de 2012 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir Bien referido a las limitaciones del ingreso, uso, comercialización de semillas genéticamente modificadas; y el Decreto Supremo 24676 de fecha 21 de junio de 1997 por el que se establece la Reglamentación a la Decisión 391 referente al Régimen común de Acceso a los Recursos Genéticos, constituyéndose en referentes legales relacionados al tema de patentes.

Sfv.


Silvia R. Fariñas
RESPONSABLE DE PATENTES
Servicio Nat. de Propiedad Intelectual
SENAPI

6 de 6