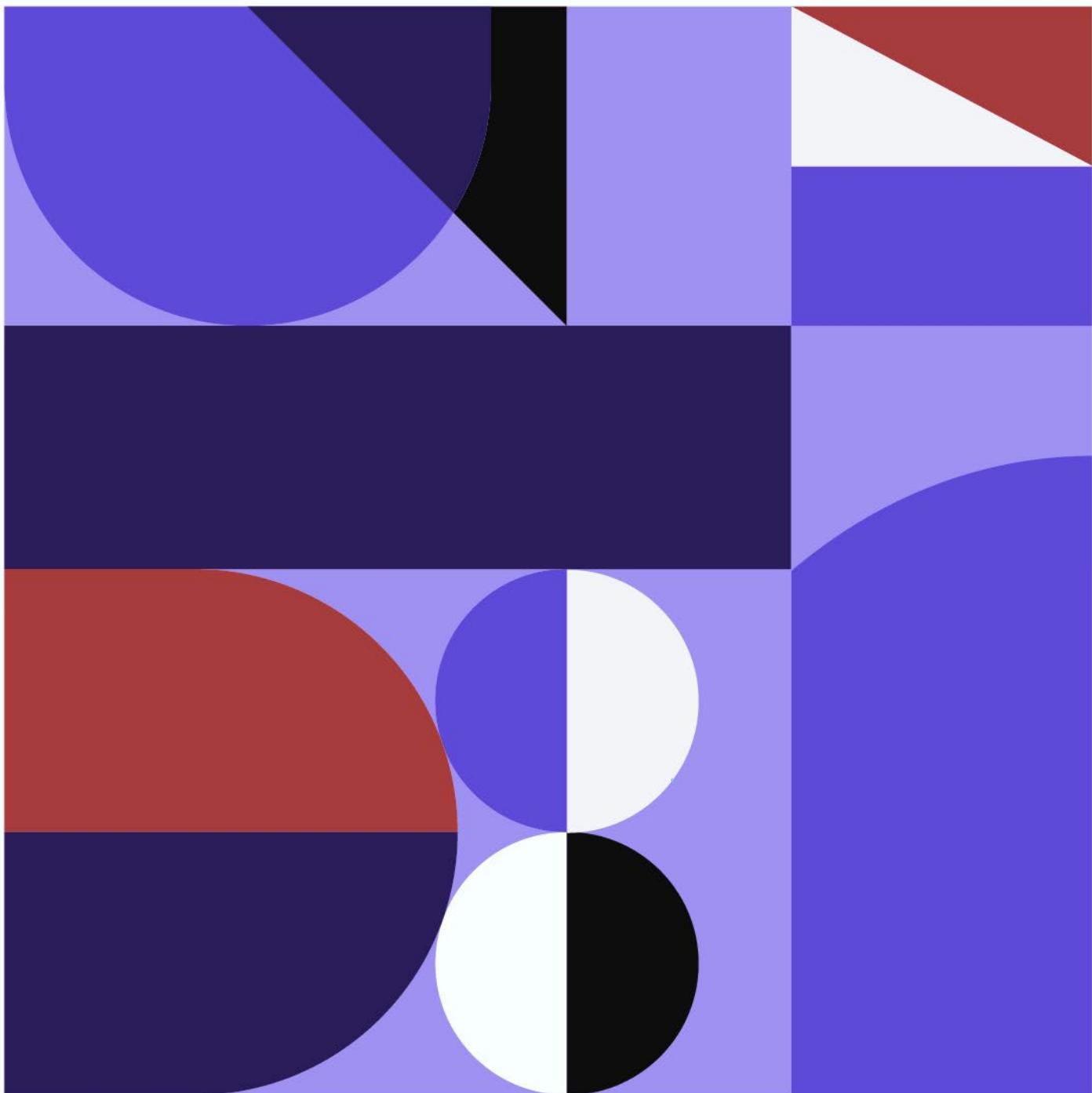


La clave para la Propiedad Intelectual

BOLIVIA

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	8
Introducción	11
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	13
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?	16
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	19
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores?	20
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	24
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	26
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	27
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	27
Elementos básicos sobre las patentes	29
9. ¿Qué es una patente?	30
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	30
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?	32
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	33
13. ¿Qué es un modelo de utilidad?	35
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Bolivia para obtener la protección de patente?	36
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Bolivia?	37
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	37

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	38
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	41
Elementos básicos sobre las marcas	42
19. ¿Qué es una marca?	43
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	44
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	45
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	46
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	49
24. ¿Cómo registro mis marcas en Bolivia?	50
25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?	53
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	54
Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales	56
27. ¿Qué es un diseño industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa? ..	57
28. ¿Por qué debo proteger mis diseños industriales?	58
29. ¿Cómo protejo mis diseños industriales?	59
30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	61
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	61
Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos.....	62
32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	63
33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	64
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	65
35. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? ..	67

36. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor? 67

Elementos básicos sobre los secretos comerciales 69

37. ¿Qué son los secretos comerciales? 70

38. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa? 71

39. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial? . 72

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 74

40. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse?..... 75

La titularidad de los derechos por los empleados 76

41. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa? . 77

42. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo? 78

43. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual? 79

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología..... 81

44. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología? 82

45. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia? 83

46. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias? 84

47. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa? 86

48. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias? 87

49. ¿Qué es una franquicia? 87

50. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?	88
51. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?	89
52. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?	90
Elaboración de una estrategia de negocios para exportar	92
53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?	93
54. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	94
55. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	96
56. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	97
Derechos de PI en los mercados de exportación.....	99
57. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	100
58. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?	103
59. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	105
Proteger los derechos de PI en el extranjero	107
60. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	108
61. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?	108
Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual	109
62. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?	110
63. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?	111

64. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?	111
65. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?	112
Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....	114
66. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	115
67. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	117
68. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?.....	117
Financiación	119
69. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? .	120
70. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	122
Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información	123
71. La propiedad intelectual en el comercio electrónico	124
72. Integración sencilla. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?	125
73. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	126
74. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	127
75. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?.....	129
ANEXOS	130
ANEXO 1.....	131
ANEXO 2	132
ANEXO 3	132

La clave para la Propiedad Intelectual

Guía para pequeños y medianos exportadores

Esta obra es una adaptación de la publicación conjunta del Centro de Comercio Internacional UNC-TAD/OMC (CCI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “[La clave de la Propiedad Intelectual: Guía para Pequeños y Medianos Exportadores](#)”, publicada en 2003, y se ha elaborado con el consentimiento previo del CCI. El CCI no asume ninguna responsabilidad en relación con la transformación del contenido original.

Esta es una adaptación a la normativa de Bolivia del documento originario. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Bolivia, en ella se explican conceptos y principios básicos sobre la Propiedad Intelectual (PI); abarca cuestiones relativas a la titularidad de los derechos por los empleados, contratación, licencias y transferencia de tecnología; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la PI al preparar planes y estrategias de negocios, de comercialización y de exportación, y se ocupa de la protección en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vínculos entre las reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado, comercio electrónico y aplicación de la Inteligencia Artificial; considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y al financiamiento y la observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislación nacional de Bolivia por la Licenciada Paula Bauer, en estrecha colaboración con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

Descargo de responsabilidad: La información contenida en la presente guía no suple el asesoramiento jurídico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos básicos.

Prólogo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser o a mantenerse internacionalmente competitivas son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez más con la necesidad de encontrar medios para gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la PI permiten a los titulares de derechos de PI tener la exclusividad de sus secretos comerciales, marcas, dibujos o modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas, con lo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los productos de la empresa; 2) aumentan las opciones prácticas para comercializar productos nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos de PI.

Los signos distintivos que identifican productos o servicios que provienen de miembros de una asociación o grupo específico, por ejemplo, a diferencia de las marcas comerciales, que identifican a un solo empresario, como marcas colectivas, permiten a los miembros de una organización mostrar que sus productos cumplen con ciertos estándares de calidad o características específicas establecidas por dicha organización.

Este tipo de protección permite distribuir los costos de producción, venta y transporte entre todas las asociaciones, así los productores pueden llegar a grandes mercados y contribuir con el progreso de sus localidades. Asimismo, permite a los productores asociados comercializar sus productos a nivel nacional e internacional resaltando su calidad certificada.

De acuerdo con el SENAPI, las marcas colectivas son un eje transversal del desarrollo económico, permitiendo al país mejorar el aprovechamiento de la relación capital social, emprendimiento colectivo y propiedad intelectual.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI. En el actual contexto económico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, muchas PYME están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación. La mayoría de PYME que preparan un plan y una estrategia de exportación se enfrentan con

varios desafíos. Deben garantizar que su plan y estrategia de exportación tengan en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado o los mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermediarios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio electrónico, deben asegurarse de que no violan los derechos de PI de otros al intentar sacar el máximo rendimiento de sus propios activos de PI. Por lo tanto, deberán adoptar medidas para proteger sus activos de PI en todos los mercados deseados en el momento adecuado y de la manera más eficaz en función de los costos, además de asegurar que sus productos o servicios no infringen los derechos de PI de otros. Si descuidan este elemento pueden incurrir en sus operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que podrían ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportación de las empresas y llegando incluso a comprometer su misma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones de la PI y sus implicaciones para el desarrollo y diseño de los productos, su entrega, su comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o la concesión de licencias o de franquicias. Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia los activos de PI son elementos esenciales para las PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión las PYME no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación. Incluso las PYME que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la PI desde una perspectiva empresarial. En la mayoría de los países, una amplia mayoría de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en instituciones de apoyo a las PYME, también están insuficientemente equipados para prestar asistencia a estas empresas respecto a sus necesidades e intereses.

Se ha constatado que muchas Pymes, y emprendedores en general, no llegan a proteger de forma correcta y completa sus derechos de propiedad intelectual. Esta falta de protección adecuada se genera, principalmente, por la falta de conocimiento de lo que son los activos intangibles y su valor de mercado, e incluso su valor al interior del emprendimiento y de la empresa. Ese valor, a la larga, permitirá incrementar el valor mismo de la empresa, negociar con terceros e, incluso, lanzar el producto a mercados internacionales.

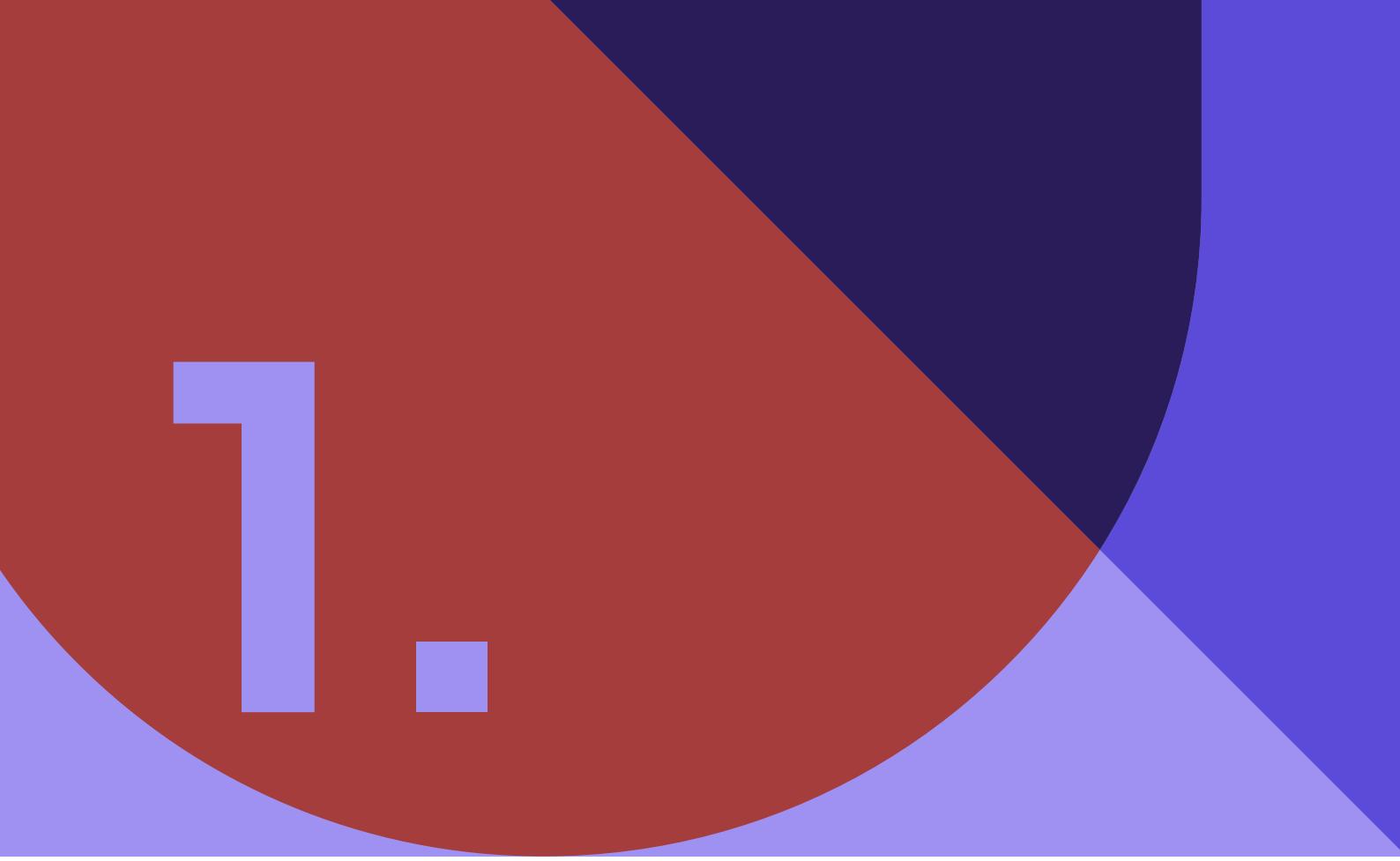
Pero no se puede gestionarlo que no se ha medido, por ello, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPY), a través de su Comité de emprendimiento, ha lanzado un manual que incluye una Auditoría Básica de PI para emprendedores, en la que se destacan las siguientes etapas:

- » Inventario
- » Diagnóstico
- » Resultado

“Los emprendedores deben valorar su propiedad intelectual porque sus marcas, patentes, diseños industriales e inclusive sus secretos empresariales pueden valer más que sus edificios y bodegas.(...) El valor de una marca depende de varios factores que son difíciles de medir objetivamente, tales como la lealtad del consumidor, liderazgo, continuidad en el mercado, estabilidad, importancia e internacionalización” (TOBON, N. “Importancia de la valoración de la marca”, ASIPI, 2024, 1, p. 1, disponible en <https://asipi.org/asipi-emprende/>).

Todos estos aspectos pueden influir en la correcta protección de las marcas y otros activos intangibles en las Pymes y los emprendedores por la actual falta de conocimiento específico en materia de propiedad intelectual, la falta de apoyo a las empresas en cuanto a estrategias comerciales y la complejidad del sistema y los costos asociados con la obtención de protección a través de los sistemas actuales disponibles, especialmente en el ámbito internacional.

Sobre este último punto, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), a través de la Resolución Ministerial No. 1147/2023, ha convalidado la Exención de Pago Por Solicitud de Registro y Título de Concesión de Marcas Individuales y Marcas Colectivas Nacionales para Medianas y Pequeñas Empresas y artesanos. Esta exención también beneficia a las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupos de personas que deseen registrar sus marcas. (Disponible en <https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/senapi-lanza-resolucion-que-autoriza-exencion-de-pago-por-el-registro-de-marcas-en-favor-de-los-micro-pequenos-empresarios-y-artesanos>)



1.

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

En el contexto actual, la globalización y la tecnología han facilitado el transporte, la comunicación y el comercio internacional, creando un entorno comercial altamente competitivo tanto a nivel nacional como de exportación.

En este entorno, la industria y las empresas comprueban que es difícil avanzar, porque la oferta de bienes y servicios parece superar en mucho la demanda. Además, los consumidores tienen dificultades en escoger entre una gama de productos extensa y creciente, lo que plantea el problema de opciones excesivas y de bienes y servicios poco diferenciados. Sólo las empresas que pueden gestionar y controlar con eficacia los riesgos e incertidumbres pueden esperar sobrevivir y prosperar en los mercados nacional y de exportación. Comprender las necesidades y preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito básico previo. El siguiente paso es encontrar maneras creativas e innovadoras de producir un producto o de prestar un servicio, y hacerlo además de modo oportuno y anticipándose a la competencia. En definitiva, la calidad, el precio y el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercialización para la exportación.

Decidirse a exportar

La clave de una adopción adecuada de decisiones en materia de exportación es el conocimiento. El conocimiento debe basarse en información fiable y en una evaluación sólida de los mercados.

Antes de iniciar el estudio de mercados, es crucial entender por qué un producto o servicio ha tenido éxito a nivel nacional, ya que esto puede predecir su éxito en mercados extranjeros similares.

También es importante identificar los rasgos únicos de su producto. Si estos rasgos son difíciles de reproducir por otros en los mercados de exportación es probable que su producto o servicio tenga éxito en el extranjero. Un producto o servicio único debería tener por definición poca o ninguna competencia, por lo que las posibilidades de una demanda serán elevadas.

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. En Bolivia, estos pueden estar protegidos por el sistema de derechos de propiedad intelectual, regulado principalmente por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

La propiedad intelectual (PI) se relaciona con las creaciones de la mente humana e incluye invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Su protección permite obtener reconocimiento o beneficios económicos por dichas invenciones o creaciones, lo que fomenta la innovación y la creatividad.

En el contexto boliviano, las marcas son un elemento clave, ya que no solo diferencian los productos o servicios de una empresa o productor de los de otros en el mercado, sino que también ofrecen una garantía implícita de calidad. Registrar una marca en Bolivia otorga exclusividad en su uso dentro del territorio nacional, lo que resulta fundamental para evitar el uso no autorizado por terceros.

La PI es un término amplio que abarca marcas, diseños, nuevas ideas, invenciones, dibujos o modelos, escritos, películas, entre otros, protegidos por derechos de autor, patentes, marcas comerciales, diseños industriales, entre otros instrumentos legales. En Bolivia, el SENAPI es la institución encargada de gestionar estos registros y velar por su cumplimiento.

Cada país tiene su propio marco normativo para proteger la PI. En el caso de Bolivia, es crucial que los exportadores y empresarios conozcan estas normativas, ya que permiten no solo resguardar sus creaciones, sino también potenciar su competitividad en el mercado local e internacional.

Es recomendable que el futuro exportador busque asesoramiento de especialistas o expertos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en PI antes de exportar productos o servicios basados en estas ideas, dibujos o modelos, tecnología, secretos comerciales o conocimientos técnicos.

Es fundamental que los exportadores comprendan las leyes de PI en los mercados extranjeros y aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Además, en algunos casos, podría ser más rentable exportar únicamente la PI, como licencias, en lugar del producto físico.

Puede haber muchos motivos para exportar en asociación con otros. En tales casos debe estudiarse la posibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos positivos o sus activos complementarios. Esto puede desembocar en exportaciones directas o indirectas.

Hay varias maneras de formar equipo con otros – desde alianzas estratégicas, empresas mixtas, concesión de licencias, franquicias y la subcontratación hasta filiales de propiedad completa – y es probable que todas ellas incluyan la transferencia de uno o más tipos de derechos de PI o la concesión de licencias para su uso.

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales el sistema de la PI sea un elemento esencial para la preparación de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrecerán breves y fundamentales explicaciones sobre PI que los exportadores suelen enfrentar.

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?

Como se mencionó previamente, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente humana. Éstas pueden ser inventos, obras literarias, nombres e imágenes utilizados en el comercio para diferenciar un producto o un servicio de otro y poder relacionar éstos con su productor. La propiedad intelectual, a su vez, se divide en dos categorías:

- » La Propiedad Industrial que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales e indicaciones geográficas; y
- » Los Derechos de Autor, que abarcan las obras literarias, películas, música, obras artísticas, diseños arquitectónicos y los derechos conexos, que son aquellos de los artistas, intérpretes y

ejecutantes, sobre sus versiones de obras de terceros; los de los productores de fonogramas sobre las grabaciones de obras de terceros; y finalmente, los de los organismos de radiodifusión sobre los programas de radio y televisión.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En algunos casos la competencia podrá aprovechar economías de escala, un mayor acceso al mercado, mejores relaciones con los principales distribuidores o acceso a recursos primarios más baratos, y por ello podrá fabricar un producto semejante o idéntico a un precio más bajo, lo que someterá al innovador del producto o servicio original a una intensa presión. A veces esto acaba por hundir la empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados y se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador.

Éste es el motivo más importante de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el **sistema de la PI**, que ofrece **derechos exclusivos** sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras literarias y artísticas y otros **activos intangibles**. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías:

- » activos físicos: que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura
- » activos intangibles: que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa.

Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En los últimos años esto ha cambiado de modo radical. Las empresas están comprendiendo cada vez más que los activos intangibles son ya más valiosos que sus activos físicos. (Según un informe de Ocean Tomo, en 1975 los activos intangibles representaban el 17% del valor de mercado promedio de las empresas del S&P 500, mientras que en 2020 esa cifra alcanzó el 90%. Este cambio refleja la creciente importancia de elementos como la propiedad intelectual, la marca, los datos y el capital humano en el éxito empresarial actual). Los intangibles, especialmente la propiedad intelectual, pueden transformarse en un activo muy valioso cuando son protegidos de acuerdo a la ley y cuando dichos productos o servicios protegidos tienen demanda en el mercado.

El mayor valor de los mismos se basa en que ellos pueden:

- » generar ingresos a través de su comercialización a través de las respectivas licencias.
- » generar mayor atractivo para inversores o instituciones financieras,
- » aumentar la competitividad de las empresas en los distintos mercados,
- » mejorar la rentabilidad futura de las empresas - ayudar a disminuir costos de las empresas
- » mejorar la imagen de la empresa.

Hoy en día, muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor parte de la fabricación a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad en la creación de nuevos productos y dibujos o modelos y en la promoción de sus marcas (o marcas registradas) a fin de atraer a los clientes. Los productos se diseñan en la empresa, pero la fabricación puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputación de su marca, la titularidad de derechos exclusivos a tecnologías esenciales o a diseños atractivos, o ambas cosas), que son lo esencial de su éxito, es muy elevado. Así, las empresas han aprovechado estratégicamente la subcontratación para lograr ahorrar costos, mejorar la calidad del producto y optimizar operaciones. La empresa Apple Inc., un gigante tecnológico conocido internacionalmente por los celulares iPhone, ha dependido durante mucho tiempo de la subcontratación para satisfacer su demanda, teniendo como socio clave a Foxconn, un fabricante multinacional taiwanés por contrato de productos electrónicos. Otro ejemplo es Nike, la marca mundial de ropa deportiva, que subcontrata la producción de sus calzados y ropa deportiva a fabricantes de toda Asia. Finalmente, Toyota, ha subcontratado a JIT para la fabricación de ciertos componentes, como piezas específicas.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado. Para volver a los ejemplos antes citados, las empresas que subcontratan la fabricación de sus productos pueden seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son sus diseños creativos, su tecnología propia o su marca o marcas registradas, todo lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la utilización efectiva de la protección que ofrece el sistema de la PI. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean "algo más tangibles" al convertirlos en activos exclusivos.

2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?

Según sea el carácter de sus activos intangibles, la ley le ofrece diferentes instrumentos jurídicos para protegerlos. En Bolivia, a pesar de existir una Ley específica, la Ley Reglamentaria de Marcas de 15 de enero de 1918, se aplica la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común de la Propiedad Industrial), norma comunitaria que entró en vigencia en los cinco países miembros el 1 de diciembre de 2000.

La mencionada normativa describe en su articulado las siguientes formas de protección de las creaciones humanas:

- » Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante **patentes y modelos de utilidad**;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los **dibujos o modelos industriales**;
- » Las marcas, mediante la **protección de marca registrada**;
- » Las micro plaquetas, mediante la protección de los esquemas de trazado o **topografías de circuitos integrados**;
- » Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la **indicación geográfica**;
- » Los **secretos comerciales**, mediante la protección de información no revelada de valor comercial;
- » Las obras culturales, artísticas y literarias, y también, en la mayoría de los países, los programas informáticos y la recopilación de datos, mediante **los derechos de autor y derechos conexos**.

La PI se subdivide en general en dos ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca las primeras seis categorías de las siete indicadas supra; y 2) los derechos de autor y derechos conexos, que abarcan la última categoría. Es importante familiarizarse con esta terminología.

La protección otorgada por la Decisión 486 de la CAN es territorial, es decir, que se otorga la protección a los derechos de propiedad intelectual de forma individual en cada país miembro, no siendo posible presentar una solicitud de registro en un país y de forma automática otorgar el registro en los demás países miembros, como en otros sistemas internacionales, por ejemplo, en la Unión Europea.

Cada uno de los medios de protección de los derechos de PI citados se expone con más detalles en las secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de PI diferentes.

Consideremos por ejemplo, la “Quinua Real”:

Descripción del Producto:

La “Quinua Real” es un tipo de quinua originaria del Altiplano boliviano, especialmente de las regiones cercanas al Salar de Uyuni. Es conocida por su alto valor nutricional, su gran tamaño y su sabor distintivo. Este producto ha ganado reconocimiento internacional por su calidad superior y sus propiedades orgánicas.

Protección por Derechos de Propiedad Intelectual:

» Denominación de Origen (DO):

- Protección: La Quinua Real cuenta con una denominación de origen que la asocia exclusivamente con las regiones del Altiplano boliviano. Este registro garantiza que solo los granos cultivados en esta área bajo ciertas condiciones climáticas y técnicas específicas puedan ser comercializados como “Quinua Real”.
- Beneficio: Evita que productos de otras regiones o países utilicen el nombre, preservando su autenticidad y el valor asociado a su origen.

» Marca Comercial:

- Protección: Las empresas exportadoras y asociaciones de productores han registrado marcas comerciales que incluyen nombres y logotipos distintivos relacionados con la Quinua Real. Por ejemplo, “Quinua Andina” o “Altiplano Real”.
- Beneficio: Esto refuerza el reconocimiento de marca y protege la identidad comercial en mercados internacionales.

» Indicaciones Geográficas (IG):

- Protección: Además de la denominación de origen, se utilizan indicaciones geográficas que identifican la región exacta de producción, como “Quinua Real del Salar de Uyuni”.
- Beneficio: Promueve el vínculo entre el producto y su zona de origen, asegurando la trazabilidad y autenticidad en mercados extranjeros.

» Certificaciones de Calidad:

- Protección: Aunque no es directamente propiedad intelectual, las certificaciones de productos orgánicos, comercio justo y sostenibilidad ambiental se combinan con los derechos de PI para garantizar la exclusividad del producto en ciertos nichos de mercado.
- Beneficio: Añade valor percibido y protege la reputación del producto boliviano.

Escoger la protección adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes utilizando diferentes derechos de PI, es importante que los empresarios conozcan el sistema y puedan elegir con fundamento cómo desean proteger sus derechos de un modo eficaz en función de los costos, a fin de evitar las copias e imitaciones de la competencia.

Por lo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué características favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ¿qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? O ¿qué es lo que distingue este producto de los productos fabricados por la competencia? ¿Es un rasgo técnico innovador? ¿Es el dibujo o modelo del producto? ¿Es la marca? ¿Son los elementos creativos, artísticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empresario una idea inicial sobre cómo debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener así la exclusividad del motivo o motivos más probables del éxito del producto en el mercado. A veces puede dominar un único aspecto; en otras ocasiones puede ser una combinación de aspectos diferentes lo que induce al consumidor a adoptar la decisión crítica de comprar un determinado producto cuando hay toda una gama de productos competidores en oferta. Según sean las realidades del mercado, pueden dedicarse atención y recursos a uno u otro aspecto, o a una combinación de tipos diferentes de derechos de PI para un determinado producto.

Además, el sistema de derechos de PI está evolucionando en el sentido de que las mismas partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Por ejemplo, una forma exterior nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto, los rasgos funcionales pueden protegerse mediante una o más patentes, las características estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, o ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada. Por lo tanto, la respuesta final puede no ser clara y a menudo conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Existen numerosos tipos de patentes, por ejemplo, aplicadas a la industria alimentaria relacionados con la comida, es así que gracias a los enormes avances técnicos en el mundo de la cocina existe la posibilidad de ofrecer I+D+i (Investigación, Desarrollo, inventos) para la industria alimentaria abarcando desde los procedimientos utilizados en la fabricación y preparación de alimentos, pasando por los componentes hasta llegar al producto final, envases y tapones pensados para que la comida se conserve perfectamente hasta el momento de llegar al consumidor. Todos estos activos pueden ser sumamente valiosos para una empresa, sin embargo, si estos no están protegidos, su valor puede ser perdido, robado o disminuido.¹

Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca comercial.

¹Innova, Inventa, Revista de Patentes de Invención, Año 3, número 10 SENAPI <https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/revista/revista-20180921-01-innova-inventa-ano-3-numero-10.pdf>

Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentará inmediatamente el valor de la marca y se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto. ¡Pero quizás entonces ya sea demasiado tarde!

Algunos de los beneficios de proteger inicialmente una marca son:

- » Tener el uso exclusivo de celebrar contratos y otorgar permisos o licencias a terceros;
- » Distinguir su negocio de otros;
- » Posicionar su negocio en el mercado;
- » Libertad de comercializar en todo el país;
- » Obtener protección jurídica;
- » Reconocimiento por parte de los consumidores;
- » Impedir que terceros puedan utilizar o copiar su marca sin autorización.

3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?

Antes de exportar, es clave seguir estos pasos básicos:

- » Identificar el Mercado Adecuado: Investiga dónde tu producto tendrá mayor demanda y asegúrate de que el mercado se ajuste a tus capacidades económicas.
- » Estudiar la Demanda y los Costos: Calcula la cantidad que necesitarás producir y cuánto te costará llevar tu producto al mercado extranjero.
- » Buscar Socios y Canales de Distribución: Encuentra distribuidores o socios confiables en el país destino.
- » Adaptar el Producto: Ajusta el diseño, marca y empaque de tu producto para que cumpla con las preferencias y normativas del nuevo mercado.
- » Establecer Precios: Define precios competitivos que cubran tus costos y aseguren ganancias.
- » Presupuestar Gastos y Buscar Financiamiento: Incluye costos de exportación, transporte y promoción. Si es necesario, busca fondos o inversionistas.
- » Asegurar Transporte: Planifica cómo enviarás tus productos al extranjero, incluyendo embalaje y logística.
- » Promocionar el Producto: Diseña una estrategia de marketing que incluya participación en ferias y eventos relevantes.

¿Por Qué Es Importante la Propiedad Intelectual (PI)?

» Protege tu Marca y Producto:

- Si tu marca o diseño no está registrado, otras empresas pueden copiarlo, lo que dificultará competir en el mercado extranjero.
- Protege tus innovaciones con patentes, diseños industriales y derechos de autor para evitar imitaciones.

» Facilita Inversiones y Negociaciones:

- Contar con PI registrada muestra seriedad y atrae inversionistas, socios o distribuidores internacionales.
- En acuerdos con socios, asegúrate de definir claramente quién tiene los derechos de PI, especialmente si el producto será modificado o fabricado en el extranjero.

» Evita Problemas Legales:

- Antes de exportar, verifica que tu producto no infringe derechos de PI en el mercado destino.
- Los contratos de licencia deben aclarar si tienes derecho a vender en mercados internacionales.

» Abre Puertas a Nuevas Oportunidades:

- La PI permite crear acuerdos de franquicias, licencias o colaboraciones para expandirte en otros mercados.

Recomendación Práctica:

Registra tu marca, diseño o invención ante el SENAPI en Bolivia antes de promover tu producto en ferias o mercados extranjeros. Esto asegura que tu innovación esté protegida y que puedas reclamar derechos en caso de copias o imitaciones.

4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometan con mayor frecuencia los exportadores?

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger sus activos de propiedad intelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan a imitadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Por lo

tanto, al elaborar el plan y la estrategia de exportación es importante conocer el entorno de la propiedad intelectual en el posible mercado de exportación al igual que los demás aspectos del ámbito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que cometen los exportadores figuran los siguientes:

- » **Creer que la protección de la PI es universal.** Muchos exportadores creen que al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial, y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional) pertinente. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. En resumen, la territorialidad implica que el derecho sobre una marca solo se aplica dentro del territorio de los países donde la marca ha sido registrada.
- » **Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo.** Aunque se ha producido una importante armonización de las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. Por ejemplo, en algunos países las patentes se otorgan con arreglo al principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien más puede probar que ha realizado la misma invención en una fecha anterior), mientras que la mayoría de los demás países otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de protección por patente para una invención dada). En Bolivia también se aplica el principio de “frist come, first served” (primero en llegar, primero en ser servido) es una regla simple que se aplica en muchos contextos, en patentes funciona de manera similar al de las marcas: la primera persona o empresa que presenta una solicitud de patente para una invención tiene derecho exclusivo sobre esa invención, siempre que cumpla con los requisitos legales.

Esto significa que, en el ámbito de las patentes, si dos personas han creado una invención similar o idéntica, la primera que presente su solicitud de patente será la que tenga derecho a la patente, siempre que su invención cumpla con las condiciones necesarias (nueva, útil y no evidente). Si alguien más presenta una solicitud para la misma invención después de que ya se haya presentado la primera, su solicitud será rechazada, ya que la primera persona en presentar la solicitud tiene prioridad, incluso si la invención es idéntica. Este principio busca fomentar la certeza y el orden en el proceso de concesión de patentes, evitando que varias personas reclamen derechos sobre la misma invención al mismo tiempo.

- » **No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación.** Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de

utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca.

- » **No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección.** Solicitar la protección de la PI en varias oficinas nacionales de PI de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas regionales e internacionales de protección, cuando están disponibles, son un medio eficaz de solicitar la protección de la PI en varios países. Bolivia es signatario de los siguientes Tratados Internacionales en materia de Propiedad Intelectual: Como normas supranacionales, se aplican la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Intelectual) y la Decisión 351 (Régimen Común sobre derecho de autor y derechos conexos) de la CAN. Como normativa internacional tenemos la Clasificación Internacional de Niza, el Convenio de París (Protección de la Propiedad Intelectual), la Convención de Roma (Protección a Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión), y la Convención de Berna (Protección de las Obras Literarias y Artísticas). Asimismo, en cuanto a Leyes, se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo para regular cuestiones de procedimiento, el Convenio Internacional sobre la Protección de Obtenciones Vegetales de la UPOV (Ley No. 1968), la Ley de Denominación de Origen No.1334, Ley de Derecho de Autor No. 1322, Ley General del Cine No. 1302, y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. A pesar de ello, se debe tomar en cuenta que el sistema adoptado por Bolivia a través de la Comunidad Andina, solo otorga derechos territoriales de Propiedad Intelectual, es decir que el registro de cualquier derecho de Propiedad Intelectual, se otorga solamente en el país en el cual fue solicitado, no así en los demás países miembros.
- » **Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país.** En los mercados de exportación debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes y los diseños industriales, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “período de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño.
- » **Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.** Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.

- » **Infringir los derechos de PI de otros.** Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.
- » **No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior.** Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla.
- » **Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes.** En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciatario. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos.
- » **Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión.** Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos. Hay ocasiones en que las empresas no solo deciden, sino que se ven obligadas a cambiar su nombre debido a circunstancias imprevistas.

Ejemplo

Un ejemplo notorio en América Latina es el de un modelo de vehículo de la marca Mitsubishi que tuvo que cambiar su nombre al entrar en el mercado de habla hispana porque su nombre original tenía connotaciones negativas. Pista: el modelo pasó a llamarse "Montero" para este mercado. Este caso es un claro ejemplo de que los nombres de marca pueden no ser compatibles en todos los mercados, ni mucho menos tendrán las connotaciones para las que definimos el nombre en primera instancia.

Un ejemplo en Bolivia que ilustra problemas en el registro de una marca debido a connotaciones culturales negativas es el intento de registrar la marca “Pajpak’u”.

Caso “Pajpak’u”

Contexto: Una empresa boliviana intentó registrar la marca “Pajpak’u” para una línea de ropa. Sin embargo, en el contexto cultural boliviano, especialmente en regiones andinas, el término “Pajpak’u” se utiliza de manera despectiva para referirse a una persona que se apropiá indebidamente de algo o alguien considerado ladrón.

Problemas con el Registro:

- » Connotaciones Negativas: El término “Pajpak’u” tiene una carga peyorativa en la cultura local, lo que generó objeciones durante el proceso de registro ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).
- » Impacto Cultural: Diversos colectivos y organizaciones culturales manifestaron que el uso comercial de este término podría ser ofensivo y perpetuar estereotipos negativos.
- » Denegación de la Marca: Finalmente, el SENAPI denegó el registro de la marca, considerando que su uso podría atentar contra la moral y las buenas costumbres, criterios establecidos en la normativa vigente.

En conclusión, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida consideración las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportación y de que se toman las medidas necesarias para velar por que a) no se tome por sorpresa a la empresa infringiendo los derechos de PI de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de aprovecharse de la creatividad y la capacidad inventiva de su propia empresa.

5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?

- » El concepto de territorialidad de un registro de marca en la Comunidad Andina significa que el registro de una marca solo tiene validez dentro de los países que conforman esta comunidad, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Cada país tiene su propio sistema para registrar marcas, pero los registros nacionales en estos países pueden ser reconocidos y protegidos en los demás países de la Comunidad Andina.

Sin embargo, si una marca está registrada en un país de la Comunidad Andina, no se considera automáticamente válida en todos los demás países. Para que una marca esté protegida en todos

los países miembros, es necesario que se registre en cada uno de ellos, o bien, utilizar el sistema regional de registro de marcas de la Comunidad Andina, conocido como Sistema Andino de Propiedad Intelectual (SAPI), que facilita el proceso de registro en varios países de la región.

Excepciones

Hay algunas excepciones a esta norma que vale la pena mencionar brevemente. En primer lugar, en algunos países (principalmente los países cuyo sistema jurídico se basa en el “sistema jurídico anglosajón (“Common Law”)” como Australia, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) las marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado la marca en cuestión dentro de uno de estos territorios disfrutará de cierta protección, aunque no se haya registrado. Sin embargo, incluso en los países donde las marcas pueden estar protegidas por el uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendrá una protección mucho más sólida y su cumplimiento será bastante más fácil y menos engoroso.

Asimismo, dentro de la Comunidad Andina existe una excepción al principio de territorialidad que se da cuando el titular de una marca en uno de los países desea presentar una oposición en contra de una marca similar o idéntica solicitada en otro de los países miembros, entonces es posible presentar simultáneamente una solicitud de registro en el país de la última solicitud, acompañando la misma con una demanda de oposición, es lo que se conoce como Oposición Andina (Artículo 147 de la Decisión 486).

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente más de 150 países.

Sin embargo, en todos los demás casos presentar una solicitud de protección de los derechos de PI es un requisito previo importante para conseguir la protección en otros países. Como sucede a menudo con la protección de la PI, es esencial adoptar medidas con la suficiente antelación para poder:

- » Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero;
- » Limitar el riesgo de imitaciones o copias directas;

- » Descubrir a tiempo si el producto que se exportará infringe los derechos de PI de otros titulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para introducir el producto en el mercado deseado;
- » Hacer más fácil la negociación de licencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con otras empresas sin temor a perder los derechos de PI en beneficio de otros.

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Prácticamente todos los países del mundo tienen leyes que protegen la PI. A lo largo de los años ha habido una importante armonización de las leyes sobre la PI, y hoy en día la mayoría de los países han promulgado leyes que estipulan las formas principales de protección de la PI (patentes, marcas registradas, dibujos o modelos industriales y derechos de autor y derechos conexos).

Los dos pilares básicos del sistema internacional de la PI son los Convenios de París y de Berlín, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, con la entrada en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio, se consiguió una armonización adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

En los últimos años, las nuevas tecnologías, como Internet o la biotecnología han planteado continuamente nuevos desafíos al sistema. Diferentes países responden a estos problemas de modos ligeramente diferentes, pero cada vez más se está procurando asegurar que siga el proceso de armonización. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, llamados también "tratados Internet", que entraron en vigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados que establecen los fundamentos jurídicos para salvaguardar los intereses de los creadores en el ciberespacio, permitiendo a los compositores, artistas, escritores, intérpretes y productores de fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilización de sus obras dentro del entorno digital.

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funcionamiento del sistema de la PI en distintos países o regiones y es muy aconsejable comprobar qué dice la legislación pertinente sobre la PI o consultar a un abogado de la PI para conocer mejor los pormenores del sistema de la PI en el país que interese a su empresa.

7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?

En Bolivia, toda la información relacionada con los Derechos de Propiedad Intelectual se encuentra disponible en la página web oficial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), institución que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: www.senapi.gob.bo. Además, se recomienda acercarse a las oficinas de esta entidad para obtener información detallada y resolver cualquier duda respecto a la protección de derechos de propiedad intelectual, como marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor.

Para acceder a información sobre las oficinas de propiedad intelectual a nivel internacional (incluyendo administraciones de derechos de autor y oficinas de propiedad industrial), puedes visitar el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>

Adicionalmente, los agentes y abogados especializados en propiedad intelectual son recursos valiosos para obtener asesoramiento y apoyo técnico. Estos profesionales del sector privado están calificados para:

- » Representar a clientes en el proceso de solicitud de derechos de PI, como marcas, patentes o diseños.
- » Defender a los titulares de derechos de PI en casos de controversias o litigios legales.

En muchos casos, las empresas extranjeras que buscan registrar una marca o patente en Bolivia deben contratar a un agente o representante legal local especializado en PI. Esta medida asegura que se cumplan los requisitos legales y normativos del país.

Si necesitas orientación específica, el SENAPIO y los expertos en PI pueden ayudarte a proteger tus derechos y maximizar el valor de tus creaciones en el mercado boliviano.

8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) es el organismo encargado de proteger los derechos de propiedad intelectual en Bolivia, como patentes, marcas y derechos de autor. Su labor es asegurarse de que nadie use estas propiedades sin permiso, y tomar acciones legales si se infringen.

Para las empresas, proteger la propiedad intelectual es clave porque puede ser una parte importante de su valor. Si alguien está usando tus derechos sin autorización, es necesario actuar para evitar que te causen pérdidas. Aquí te explico los pasos que puedes seguir:

- » Confirmar la infracción: Asegúrate de que realmente están violando tus derechos. Puedes hacerlo verificando si la otra persona tiene permiso para usar tu marca, patente o obra, y recogiendo pruebas claras (como fotos o documentos).
- » Hablar con la persona infractora: Si es posible, intenta resolver el problema de forma amigable, contactando a la persona que está infringiendo tus derechos para pedirle que deje de hacerlo.
- » Denunciar a SENAPI: Si no hay solución o la infracción es grave, presenta una denuncia a SENAPI. Ellos investigarán el caso y tomarán medidas como sancionar al infractor o incluso suspender sus actividades ilegales.
- » Medidas legales: Si el caso no se resuelve por medio de SENAPI, puedes acudir a los tribunales para demandar por daños y perjuicios o tomar otras acciones legales.
- » Prevenir futuras infracciones: Asegúrate de registrar tus derechos de propiedad intelectual ante SENAPI para tener una protección legal. También es útil monitorear el mercado para detectar infracciones temprano.

Recuerda que proteger tus derechos de propiedad intelectual es esencial para el crecimiento de tu negocio y para evitar pérdidas económicas. Actúa rápido y de forma legal para proteger lo que es tuyo.



2.

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo que protege una invención, lo que significa que solo quien tiene la patente puede fabricar, vender o usar esa invención. A cambio, el inventor debe hacer pública su creación para que otros puedan aprender de ella. Si alguien usa la invención sin permiso, el titular puede demandarlo.

Las patentes fomentan la innovación, ya que permiten que los inventores ganen dinero con sus ideas, lo que a su vez impulsa la economía. No solo se aplican a inventos complejos; incluso algo tan simple como un clip o una botella puede ser patentado.

Para obtener una patente, se debe presentar una solicitud en la oficina de patentes, describiendo la invención y comparándola con tecnologías existentes. En Bolivia, una patente dura 20 años, pero el titular debe pagar tarifas anuales para mantenerla activa. Además, la patente solo es válida en el país donde se solicitó. Es importante que el titular vigile que nadie esté infringiendo su patente, ya que la protección no es automática.

La normativa legal aplicable es la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su Título II, Capítulo III, Artículos 14 al 85.

10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?

En Bolivia, para que un producto sea patentable, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Decisión 486 de la CAN. Según estos, para que una invención sea patentable, debe:

- » Corresponder a un tema patentable,
- » Ser una invención, lo que implica una solución técnica a un problema,
- » Ser novedosa, es decir, no debe haber sido divulgada anteriormente,
- » Presentar actividad inventiva, lo que significa que no debe ser obvia para un experto en el área,
- » Tener una posible aplicación industrial, es decir, debe ser útil en algún tipo de industria.

¿Qué es una invención?

Una invención es una solución a un problema técnico. El problema puede ser conocido o nuevo, pero la solución debe ser original para que se considere una invención. Por ejemplo, una invención puede ser algo tan simple como un clip o una botella, siempre y cuando resuelva un problema técnico.

Estado de la técnica

El “estado de la técnica” es todo el conocimiento técnico, invenciones y tecnologías que ya han sido divulgadas al público antes de la solicitud de patente. En Bolivia, se debe demostrar que la invención no es parte de este estado de la técnica. Es importante destacar que la divulgación de la invención antes de patentarla puede anular su novedad.

Elemento de novedad

Una invención debe ser nueva y no debe formar parte de lo que ya existe en el estado de la técnica. Si la invención es conocida o se ha utilizado en cualquier lugar del mundo, no será patentable. Por tanto, es crucial no divulgar la invención antes de solicitar la patente, ya que esto puede destruir su novedad.

Actividad inventiva

Una invención tiene actividad inventiva si no es obvia para un experto en el área técnica, basado en el estado de la técnica existente. Es decir, no debe ser algo que cualquier profesional pueda deducir fácilmente. Los ejemplos que siguen muestran situaciones donde no se considera inventiva:

- » Combinación obvia de elementos conocidos: Si se combinan elementos ya conocidos sin un resultado técnico nuevo.
- » Modificación sin mejora significativa: Cambios pequeños en productos existentes sin un avance técnico real.
- » Soluciones obvias a problemas conocidos: Si la solución es evidente para un experto, no se considera inventiva.
- » Mejoras menores sin innovación real: Ajustes que no resuelven un problema técnico nuevo no son considerados inventivos.
- » Aplicación de conocimientos comunes a nuevos contextos: Aplicar una tecnología conocida en un nuevo campo sin mejora técnica.
- » Descubrimientos naturales: Descubrimientos de leyes naturales o principios físicos no son patentables.

Aplicabilidad industrial

Una invención debe tener una aplicación práctica en la industria, ya sea como un producto, proceso o material nuevo. Esto incluye la agricultura y otras áreas industriales, pero no se considera patentable si no tiene una utilidad práctica.

Temas no patentables en Bolivia

De acuerdo con la Decisión 486 de la CAN, algunas invenciones no son patentables, tales como:

- » Invenciones cuya explotación comercial afecte el orden público, la moral, la salud o el medio ambiente.
- » Invenciones relacionadas con plantas, animales y procesos biológicos esenciales para la producción de plantas o animales (excepto procedimientos no biológicos o microbiológicos).
- » Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como métodos de diagnóstico.

11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invención. Al obtener una patente, el titular recibe el derecho exclusivo de fabricar, usar, vender o distribuir el producto patentado en Bolivia durante un período determinado (generalmente 20 años). Esto significa que nadie más puede explotar la invención sin su permiso, lo que otorga un control total sobre el uso comercial del producto. Una patente otorga protección legal contra la infracción de derechos. Si alguien utiliza, fabrica, vende o distribuye el producto patentado sin autorización, el titular de la patente puede tomar acciones legales para detener la infracción y exigir una compensación por los daños y perjuicios. Al ser el único que posee los derechos de comercialización de la invención en Bolivia, el titular de la patente puede competir de manera más efectiva en el mercado. Esta exclusividad también le permite establecer precios y diferenciarse de los competidores que no tienen acceso a la misma tecnología. Las patentes, al proteger la innovación, impulsan el desarrollo económico y contribuyen al crecimiento de industrias tecnológicas. Las empresas con patentes pueden generar empleos directos e indirectos, apoyar a la industria nacional y promover un entorno económico más dinámico. La protección de la propiedad intelectual, a través de patentes, contribuye al fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual del país. Un sistema robusto de patentes también favorece el cumplimiento de normas internacionales y mejora la competitividad de las empresas bolivianas en mercados globales.

Además, la protección de patente puede proporcionar:

- » **Una posición fuerte en el mercado.** Los derechos exclusivos hacen posible impedir que otros utilicen comercialmente la invención patentada, lo que reduce la competencia y le permite establecerse en el mercado con mayor fuerza.
- » **Rendimientos mayores de la inversión.** Después de haber invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo en el desarrollo del producto innovador, usted podría, al amparo de

estos derechos exclusivos, comercializar la invención, lo que le permitiría obtener un rendimiento mayor de la inversión.

- » **Oportunidad para vender o conceder en licencia la invención.** Si decide no explotar usted mismo la patente, tiene la opción de venderla o de conceder en licencia a otra empresa los derechos para comercializarla. Escoger esta última opción significa aprovechar la patente para ganar ingresos por regalías mediante la concesión en licencia de la invención patentada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sólo le ahorrará dinero, sino que le proporcionará una fuente de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.
- » **Mayor poder de negociación.** Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra.
- » **Imagen positiva para su empresa.** Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pueden considerar la cartera de patentes de su empresa como demostración de un alto nivel de especialización y capacidad tecnológica. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar nuevos socios comerciales y elevar el valor de mercado de su empresa.

12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?

Patentar una invención puede no ser siempre la mejor opción para tu negocio. Antes de tomar la decisión, es importante evaluar bien los costos y beneficios de patentar. Si decides no patentar tu invención, estas son algunas cosas que podrían suceder:

- » **Alguien más podría patentar tu invención.** En Bolivia, quien presenta primero la solicitud de patente para una invención tiene el derecho exclusivo sobre ella. Si no patentas tu invención a tiempo, otra persona o empresa podría hacerlo y ganar el derecho sobre la patente. Esto podría impedirte usar o vender tu invención sin pagarles por su uso.
- » **Tu competencia podría aprovechar tu invención.** Si tu producto tiene éxito, otras empresas podrían copiarlo sin pagar por la invención. Las empresas más grandes, al ser más eficientes, podrían fabricar tu producto más barato y competir contigo en el precio. Esto podría reducir tu participación en el mercado.
- » **Será más difícil licenciar o vender tu tecnología.** Sin patente, otros no querrán pagar por usar algo que no está protegido legalmente. Las oportunidades para licenciar tu invención o venderla a otras empresas también serán limitadas, porque sin protección, otros podrían robar tu idea antes de que puedas negociar. La patente te da exclusividad y protege tu invención.

Como ejemplo en Bolivia, el inventor Jesús Alanoca Quino pasó 4 años para obtener la patente de su “Prototipo Coche de Carrera Fórmula 4”. Este proceso le permitió proteger su invención y garantizar que otros no pudieran aprovecharse de ella.

Antes de tomar una decisión, asegúrate de considerar todas estas posibilidades y evaluar si la patente es la mejor opción para tu negocio.



Otro ejemplo es la Patente de Invención denominada “Proceso de Obtención del Carbonato de Litio Grado Batería, Mediante el Uso del EDTA a Partir del Carbonato de Litio Grado Comercial”, invención presentada por un equipo de investigadores - inventores; conformado por Benigno Mamani Cuenca, Cesario Ajpi Condori y Giovanna Díaz Ávila inventaron el procedimiento dirigido a la purificación del Carbonato de Litio Comercial para obtener Carbonato de Litio grado batería con un porcentaje de pureza; mayor a 99,5%.



13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En Bolivia, las invenciones también pueden protegerse mediante modelos de utilidad, conocidos como “patentes de innovación” o “patentes a corto plazo”. Un modelo de utilidad es una nueva forma o diseño de un producto, herramienta o mecanismo que mejora su funcionamiento, uso o fabricación, ofreciendo una ventaja técnica que antes no existía.

Para obtener un modelo de utilidad, el producto debe cumplir con estos tres requisitos:

- » **Novedad:** El producto debe tener una función nueva debido a la modificación realizada.
- » **Ventaja Técnica:** Debe demostrar que es útil y beneficioso para el consumidor.
- » **Aplicación Industrial:** El producto debe poder ser utilizado o fabricado en cualquier tipo de industria.

Diferencias clave entre modelos de utilidad y patentes:

- » **Requisitos más fáciles:** Los modelos de utilidad tienen requisitos menos estrictos que las patentes, especialmente en cuanto a la “actividad inventiva”. Se usan para innovaciones menores que tal vez no cumplirían con los criterios de una patente.
- » **Duración:** Los modelos de utilidad protegen por 7 a 10 años, sin posibilidad de renovación.
- » **Proceso más rápido:** El proceso de registro es más sencillo y rápido, con una duración promedio de 6 meses.
- » **Costo:** Es más económico obtener y mantener un modelo de utilidad.
- » **Limitaciones:** En Bolivia, los modelos de utilidad solo se aplican a productos (no procesos) y a ciertos campos de la tecnología.

Si tu producto tiene un ciclo de vida corto o necesitas una protección más rápida, el modelo de utilidad es una opción adecuada. En Bolivia, puedes presentar tanto una solicitud de patente como de modelo de utilidad al mismo tiempo, pero una vez que se concede la patente, debes elegir uno de los dos tipos de protección para el mismo producto.

14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Bolivia para obtener la protección de patente?

Para obtener una patente en Bolivia, es necesario seguir algunos pasos administrativos establecidos por el SENAPI. Aquí te explicamos de manera simple lo que debes hacer:

- » **Verificar la Novedad:** Antes de solicitar la patente, es recomendable asegurarse de que tu invención sea nueva. Puedes hacer una búsqueda en bases de datos de patentes para verificar que no exista algo similar ya registrado. Aunque no es obligatorio, esta búsqueda te ayuda a confirmar la novedad de tu invento.
- » **Preparar la Solicitud:** Si tu invención es nueva, debes preparar la solicitud. Esto incluye:
 - **Formulario:** Completar un formulario disponible en la página web de SENAPI.
 - **Descripción:** Explicar claramente cómo funciona tu invención.
 - **Reivindicaciones:** Definir qué parte de tu invención deseas proteger.
 - **Resumen:** Un resumen breve de tu invento.
 - **Dibujos:** Si aplica, agregar diagramas para explicar mejor la invención.
- » **Presentar la Solicitud:** Debes presentar la solicitud en SENAPI, ya sea de forma presencial o en línea. Asegúrate de entregar todos los documentos y realizar el pago de la tasa correspondiente.
- » **Examen Formal:** SENAPI revisará si todos los documentos están completos y correctos. Si todo está en orden, pasará al siguiente paso.
- » **Publicación de la Solicitud:** Una vez que se apruebe la solicitud formalmente, SENAPI la publicará para que otros puedan ver que la patente está siendo solicitada. Si alguien cree que la invención no cumple con los requisitos, puede presentar una oposición.
- » **Examen de Fondo:** En esta etapa, SENAPI evaluará si tu invención cumple con los requisitos de novedad, creatividad y aplicación industrial. Esto es para asegurarse de que tu invención realmente sea innovadora y no obvia.
- » **Concesión de la Patente:** Si todo está en orden, SENAPI te otorgará la patente, lo que te da el derecho exclusivo sobre tu invención durante 20 años, siempre que pagues las tasas anuales.
- » **Pago de Tasas Anuales:** Para mantener la validez de tu patente, deberás pagar una tasa anual. Si no realizas estos pagos, la patente podría perder su vigencia.
- » **Vigilancia y Defensa:** Despues de obtener la patente, es tu responsabilidad asegurarte de que nadie use tu invento sin permiso. Si alguien lo hace, puedes tomar acciones legales para defender tus derechos.

¿Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

En Bolivia es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un agente de patentes, aunque es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Las personas no domiciliadas en el país si deben estar representadas por un agente de patentes que sea residente en el país.

15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Bolivia?

En Bolivia, los costos relacionados con el registro de una patente se dividen en:

- » Tasas de solicitud y anualidades: Estas incluyen el costo por la solicitud y la primera anualidad, pagada de manera anticipada. Las tasas exactas varían, por lo que es importante consultarlas en el sitio web de SENAPI (<https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/tasas>).
- » Honorarios de abogados o agentes de patentes: Estos profesionales ayudan a redactar la solicitud de patente.
- » Gastos de traducción: Si se solicita protección en países con diferentes idiomas oficiales, se deben cubrir los gastos de traducción.
- » Examen de fondo: Tras la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial, el solicitante debe solicitar el examen de fondo dentro de los 6 meses siguientes, lo que también implica el pago de una tasa.
- » Tasas de mantenimiento: Estas tasas deben pagarse anualmente para mantener la validez de la patente.

Para obtener más detalles sobre las tasas específicas, puedes visitar la página oficial de SENAPI.

16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?

La información sobre patentes es crucial para las empresas, especialmente para las PYMES. Los documentos de patentes, que contienen detalles técnicos y jurídicos, revelan información sobre invenciones antes de que lleguen al mercado. Esta información puede ayudar a las PYMES a evitar gastos innecesarios, encontrar soluciones a problemas técnicos, identificar tecnologías para licencias, y mantenerse actualizadas en su campo. También les permite identificar socios

y competidores, evitar infracciones, y evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones. Además, las patentes tienen ventajas por su accesibilidad, clasificación y especificidad.

En Bolivia, la información sobre patentes está disponible a través de la plataforma de SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual). Los documentos de patentes, una vez publicados, son accesibles para que las empresas puedan explorar investigaciones y tecnologías relevantes. Esto ofrece a las PYMES bolivianas una oportunidad valiosa para mantenerse actualizadas, evitar la duplicación de esfuerzos y proteger sus invenciones. Además, SENAPI ofrece servicios para realizar búsquedas previas de patentes y proporciona acceso a bases de datos nacionales e internacionales para facilitar el análisis de la información.

La información obtenida de las bases de datos sobre patentes en Bolivia puede beneficiar a las PYMES de varias maneras. Les permite evitar la duplicación de esfuerzos al conocer lo que ya se ha patentado. Además, pueden identificar tecnologías que podrían licenciar o utilizar, mantenerse al tanto de las innovaciones en su sector, encontrar soluciones a problemas técnicos y descubrir nuevas ideas para su propia innovación. También es útil para evaluar la patentabilidad de sus invenciones y prevenir posibles conflictos por infracción de patentes.

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

Los documentos de patente están estructurados de la siguiente manera:

- » Portada: Incluye el resumen de la patente, datos del inventor y solicitante, clasificación técnica, y un dibujo.
- » Descripción: Detalle de la invención para permitir replicarla.
- » Reivindicaciones: Definen el alcance de la protección, destacando los aspectos nuevos de la invención.
- » Dibujos: Ilustran detalles técnicos de la invención, con referencias.

Esta estructura facilita la búsqueda de información relevante sobre una patente.



Fecha de Ingreso: 03/05/2024
Hora de Ingreso: 08:43:21

FORMULARIO DE INGRESO DE PATENTE DE INVENCION [REDACTED]

DATOS DE LA SOLICITUD

Nombre de la patente de invención: [REDACTED]

SOLICITANTE (S)

[REDACTED]

APODERADO (S)

Paula Bauer

REQUISITOS MÍNIMOS

- Carta o memorial dirigido al Director de Propiedad Industrial - Debidamente firmado
- Formulario de solicitud - solo anverso (Una (1) copia) - Debidamente firmados
- Anexos del formulario de solicitud - anverso y reverso Una (1) copia
- Descripción, pliego reivindicatorio, resumen, (dibujos - opcional)
- Boleta de pago a la cuenta del SENAPI por solicitud de Patente de Invención



Nacional (Bs. 400)

Internacional (Bs. 800)

- Boleta de pago por concepto de publicación a la GACETA OFICIAL DE BOLIVIA y una fotocopia simple de la misma
- Fotocopia de documento de identidad del que presenta el trámite

Número de fojas

Número de folders

REQUISITOS SUBSANABLES

Formato electrónico (CD)

Boleta de pago por anualidad de la Patente a la cuenta del SENAPI

Nacional

Extranjera

34

1



Testimonio de poder

Nacional (Bs. 500)

Internacional (Bs. 1000)

Documento de prioridad

Original

Legalizado

Fotocopia simple



Original

Legalizado

Fotocopia simple

Traducción



Original

Legalizado

Fotocopia simple

Traducción



Original

Legalizado

Fotocopia simple

Traducción



Original

Legalizado

Fotocopia simple

Traducción



Original

Fotocopia simple



Certificado de Depósito de Material Biológico

Autorización de Uso de Conocimientos Tradicionales

Contrato de Acceso Recursos Genéticos

Original



S-NPI/SERV/301 – PI-106
FORMULARIO PI106

2022030926

FORMULARIO DE PATENTE DE INVENCION (SP)

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (ES)

SOLICITANTE

Nombre del titular

Domicilio

Nacionalidad

Documento de identificación

Correo electrónico

Teléfono

Celular

APODERADO

Nombre completo

Paula Bauer

Documento de identificación

Carnet de identidad 2370345 LPZ

Domicilio

Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, piso 11

Nº poder

Teléfono

Celular

Correo electrónico

2313737

70683127

paula@rojas-lawfirm.com

INVENTOR

Nombre completo

Documento de identificación

Otro 0

Domicilio

Nacionalidad

Francia

Teléfono

Celular

Correo electrónico

2.- DATOS DE LA PATENTE DE INVENCION

Nombre de la patente de invención

Resumen

3.- REIVINDICA PRIORIDAD

PRIORIDAD

Número

Fecha

País

4. DATOS PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN

Domicilio de notificación

La Paz, Zona: Centro, Av/Calle: Federico Zuazo, N°: 1598, Edificio: Park Inn, Piso: 11

Correo electrónico

paula@rojas-lawfirm.com

Teléfono de referencia

2313737-70683127

Firma(s) del(los) solicitante(s) o representante(s)

Paula Bauer
Nombre del solicitante o representante

El presente documento tiene carácter de declaración jurada, el/los administrad@/s Paula Bauer expresan su conformidad respecto a los datos e información proporcionada al SENAPI. Así también acepta(n) de manera voluntaria ser notificad@ a través del sistema y medios tecnológicos del SENAPI, al correo paula@rojas-lawfirm.com.

Usuario.PAULABAUER1977

Fecha modificación: 09/03/2022 09:39:29

Pag. 1 de 3

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, algunas oficinas de la PI ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes. Países como Perú, por ejemplo han abierto también en línea sus bases de datos sobre patentes, de modo gratuito; además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de patentes están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

En el caso de Bolivia, es posible realizar una búsqueda de antecedentes a efectos de verificar si una patente de invención ha sido solicitada o registrada con anterioridad en el país. La información contenida en la solicitud de registro no es pública sino hasta el momento de la publicación de dicha solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Enlaces con bases de datos gratuitas y en línea relativas a patentes

<https://www.wipo.int/patentscope/es/>

<https://sipi.senapi.gob.bo/formularios/pi113>

<https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/patentes>



3.

**Elementos
básicos sobre
las marcas**

19. ¿Qué es una marca?²

La Decisión 486 de la CAN define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. Los lemas publicitarios también se consideran marcas y se pueden registrar como tales. Asimismo, se permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM), y los signos olfativos (lores, como los perfumes). Sin embargo, muchos países han puesto límites a lo que puede ser registrado como marca y por lo general admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que pueden ser representados gráficamente.

Un ejemplo local de empresas que han registrado sus marcas ante el SENAPI son:
La Empresa Boliviana de Alimentos EBA, que registró su marca “Panetones Tradicionales con Almendra Amazónica y Chocolate”



Las principales funciones de las marcas son:

- » Permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo fácilmente de otros productos idénticos o similares.

² La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a mercancías (cuando lo corriente es utilizar “marca de fábrica o comercio”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 22 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

- » Permitir a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia. Por ello las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de publicidad y comercialización de las empresas porque definen la imagen y reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.
- » Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando la empresa y su nombre comercial en el registro de comercio, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de la empresa y sirve para identificarla. Generalmente termina con abreviaturas como "Srl" o "S.A." que indican su tipo legal.

Por otro lado, una marca es el signo que distingue los productos de la empresa. Una empresa puede tener varias marcas; puede vender productos bajo distintas marcas. Las marcas pueden usarse para identificar todos los productos de la empresa, una línea específica o un tipo particular de producto. También se puede usar el nombre comercial o parte de él como marca, en cuyo caso es recomendable registrarla para obtener protección.

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados "motivos absolutos" en los siguientes casos.

Términos genéricos. Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada ya que "silla" es el término genérico del producto.

Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como "RÁPIDO", "EL MEJOR", "CLÁSICO" o "INNOVADOR" son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.

Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la so-

licitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la mantequilla).

Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral. Por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. Si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud a marcas existentes.

21. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Aunque muchas empresas entienden que las marcas son importantes para diferenciar sus productos de los de la competencia, no todas saben lo crucial que es protegerlas mediante su registro. Dado que una marca puede ser clave para el éxito de un producto en el mercado, es fundamental asegurar su protección.

¿Cómo proteger su marca?

La mejor manera es registrarla. Al registrar su marca, su empresa obtiene el derecho exclusivo para usarla. Esto evita que otras empresas vendan productos con una marca igual o parecida que pueda confundir a los consumidores. Además, al tener su marca registrada, puede licenciarla o franquiciarla a otras empresas, lo que puede generar ingresos extra.

Una marca registrada con una buena reputación también puede ser útil para conseguir financiación de bancos o inversores, ya que cada vez más se reconoce la importancia de las marcas para el éxito comercial.

Riesgos de no registrar su marca

Si no protege su marca, otras empresas podrían usar el mismo nombre o uno parecido para sus productos, lo que podría confundir a los consumidores. Esto también podría dañar la reputación de su empresa, especialmente si la competencia vende productos de menor calidad.

Ventajas de proteger su marca

Registrar su marca ofrece muchos beneficios:

- » **Distingue sus productos** de los de la competencia.
- » Ayuda a **diferenciar su empresa** y sus productos en el mercado.
- » Es una **herramienta de marketing** que mejora la imagen y reputación de la empresa.
- » Puede generar **ingresos adicionales** si decide licenciar su marca.
- » Es clave en los **acuerdos de franquicia**.
- » Se convierte en un **activo valioso** para su empresa.
- » **Fomenta la mejora continua** del producto para no engañar a los consumidores.

¿Por qué registrar la marca?

En algunos países, como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, la marca también puede protegerse por su uso. Sin embargo, registrar la marca tiene grandes ventajas, tales como:

- » **Prueba de derechos** en caso de disputas.
- » **Derechos exclusivos** incluso antes de empezar a vender el producto.
- » **Mayor facilidad** y menor costo para defender la marca.
- » Su marca quedará registrada oficialmente, y podrá usar el símbolo ® para mostrar que está protegida.

En resumen, **registrar su marca** es una forma efectiva de proteger su negocio, asegurar su éxito y evitar problemas legales en el futuro.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió en la pregunta 19, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de las demás.

Marca de servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los

de las demás, y las marcas de servicio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cesarse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca “Miel del Chaco Chuquisaqueño”. “El lanzamiento de la marca representa no solo la excelencia del producto, sino el espíritu de cooperación y unidad que caracteriza a nuestro país”, señaló la Ministra de Relaciones Exteriores Celinda Sosa.



Marcas de certificación

Las marcas de certificación se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. En la mayoría de los países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las pri-

meras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificación es la marca el “Triple Sello”, lanzado por el Instituto Boliviano de comercio Exterior (IBCE) para aplicarse a los productos de las empresas que puedan demostrar fehacientemente que su elaboración no incurre en prácticas de trabajo infantil, trabajo forzoso y cualquier forma de discriminación a lo largo de toda su cadena productiva. (<https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=207>)

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas que se consideran muy conocidas. Las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Por ejemplo, en algunos territorios pueden estar protegidas, aunque no estén registradas (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas suelen estar protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

La Decisión 486 de la CAN señala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- » el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- » la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- » la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- » el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- » las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

- » el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- » el valor contable del signo como activo empresarial;
- » el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- » la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- » los aspectos del comercio internacional; o,
- » la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cuatro puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse.
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan **leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad** y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- » El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- » La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro.

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- » **Palabras inventadas o “fantasiosas”.** Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos típicos de ello YACO CHIPS.
- » **Marcas arbitrarias.** Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran

muchas más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Serían ejemplos típicos de ello las marcas de computadoras YIJJITALA.

- » **Marcas sugerentes.** Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y deneguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la ACEITE FINO.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

24. ¿Cómo registro mis marcas en Bolivia?

El procedimiento de registro de marca ante el SENAPI en Bolivia sigue una serie de pasos establecidos para garantizar la protección legal de las marcas en el país. A continuación, se describe el procedimiento detallado:

1. Revisión Preliminar de la Marca

Antes de iniciar el proceso de registro, es recomendable realizar una **búsqueda de antecedentes** para verificar que la marca que se desea registrar no esté ya registrada por otra persona. Esto se puede hacer en la base de datos del SENAPI, que permite consultar si existen marcas similares o idénticas a la que se desea registrar. Aunque no es obligatorio, es un paso importante para evitar rechazos o conflictos futuros.

2. Presentación de la Solicitud de Registro

Una vez realizada la búsqueda y confirmada la viabilidad de la marca, se debe presentar la **solicitud de registro** ante el SENAPI. Los elementos principales que deben ser incluidos en la solicitud son:

- » **Formulario de solicitud:** El cual debe ser llenado de manera correcta y completa.
- » **Representación de la marca:** Una imagen clara de la marca a registrar. Si es un logotipo, debe presentarse en una calidad adecuada para su evaluación.
- » **Clasificación de productos y servicios:** Es necesario definir los productos o servicios para los cuales se busca registrar la marca. El sistema de clasificación utilizado en Bolivia es el **Sistema Internacional de Clasificación de Niza**, que divide los productos y servicios en 45 clases.
- » **Datos del solicitante:** Información completa del titular de la marca (persona natural o jurídica), incluyendo nombre, dirección y otros datos de contacto.

La solicitud puede ser presentada de forma **presencial** en las oficinas del SENAPI o **de manera electrónica** a través del portal web del SENAPI.

3. Pago de Tasas

El registro de una marca ante el SENAPI implica el pago de una **tasa administrativa**. El monto de la tasa depende de varios factores, como el tipo de solicitante (persona natural o jurídica) y la cantidad de clases en las que se solicita el registro. Este pago debe realizarse en el momento de presentar la solicitud, y el comprobante de pago debe ser incluido como parte del expediente.

4. Examen de Forma

Una vez presentada la solicitud, el SENAPI realiza un **examen formal** para asegurarse de que toda la documentación esté completa y correcta. Si la solicitud no cumple con los requisitos formales, el SENAPI puede requerir que el solicitante subsane los errores o faltantes dentro de un plazo determinado.

5. Publicación en el Boletín de Propiedad Intelectual

Si la solicitud supera el examen de fondo, la marca se publica en el **Boletín Oficial de Propiedad Intelectual**. Esta publicación tiene como objetivo permitir que terceros puedan presentar oposiciones si consideran que el registro de la marca infringe sus derechos previos. El plazo para presentar oposiciones es de **30 días hábiles** a partir de la publicación.

6. Resolución de Oposición (si aplica)

Si durante el período de oposición no se presentan objeciones, o si las objeciones presentadas son resueltas a favor del solicitante, el SENAPI emite una **resolución favorable**. En caso de oposición, el SENAPI resuelve el conflicto entre las partes, lo que puede implicar la aceptación, modificación o rechazo de la solicitud.

7. Examen de Fondo

El siguiente paso es el **examen de fondo**, que evalúa si la marca cumple con los requisitos legales para ser registrada, tales como:

- » **Distintividad:** La marca debe ser capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
- » **No conflicto con marcas preexistentes:** La marca no debe ser idéntica o similar a otras marcas previamente registradas para evitar confusión.
- » **No descriptiva:** La marca no debe describir directamente los productos o servicios que se ofrecen.

- » **No prohibiciones legales:** La marca no debe incluir elementos prohibidos por la ley, como términos ofensivos o contrarios al orden público.

El examen de fondo puede tomar un tiempo considerable, dependiendo de la carga de trabajo del SENAPI.

8. Concesión del Registro

Si no hay oposiciones o si las oposiciones son resueltas favorablemente, el SENAPI emite un **certificado de registro** de la marca. Este certificado garantiza la **protección legal** de la marca en Bolivia y otorga al titular derechos exclusivos sobre el uso de la marca en relación con los productos o servicios registrados.

9. Renovación del Registro

El registro de una marca en Bolivia tiene una vigencia de **10 años**, a partir de la fecha de concepción. Este registro puede renovarse de manera indefinida cada 10 años, siempre y cuando se paguen las tasas correspondientes y se mantenga el uso de la marca.

Plazos Estimados

- » El **examen formal** suele tomar alrededor de **1 a 2 meses**.
- » El **examen de fondo** puede tomar **6 a 12 meses**.
- » La **publicación en el boletín** tiene un plazo de **30 días** para oposiciones.
- » La **resolución final** y la concesión del registro puede tomar entre **12 a 18 meses** en total, dependiendo de las circunstancias.

Recomendaciones

- » Es aconsejable contar con la asesoría de un abogado especializado en propiedad intelectual durante el proceso para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales y optimizar las posibilidades de éxito.
- » Realizar un **seguimiento constante** del proceso a través del portal del SENAPI es importante para estar al tanto de cualquier actualización o solicitud adicional que pueda requerir el trámite.

El costo de la protección

Los costos involucrados en el proceso incluyen las tasas oficiales por registro y Certificado de Registro, y la tasa oficial por publicación. Todas las tasas mencionadas se pagan al inicio del trámite por única vez.

Estas tarifas son de público acceso en la siguiente página: <https://www.senapi.gob.bo/proiedad-intelectual/tasas>

25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconsejable realizar una búsqueda de marcas no sólo en el propio país sino también, si ello es posible, en países potenciales de exportación a fin de evitar problemas de infracción en una etapa posterior.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas pagando una tasa, consultando una base de datos sobre marcas registradas por escrito y junto con la presentación de un formulario. Esta búsqueda sólo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es “similar hasta el punto de generar confusión” con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

En el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](#)).

Las marcas están agrupadas en “clases” según los productos o servicios que identifican (véase la explicación del sistema internacional de clasificación en <https://www.wipo.int/es/web/classification-nice>). Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los diferentes tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla.

El sistema de clasificación más utilizado es el Sistema de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios.

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

Un ejemplo de una marca conocida en Bolivia es la marca SOFÍA, para productos avícolas de la clase internacional 29 (específicamente productos de pollo).

En el ámbito de los servicios, se puede citar a la marca "Contigo Fassil", en la clase internacional 36 para servicios de seguros, registrada por el BANCO FASSIL S.A.

26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios. En Bolivia no se requiere la demostración de uso para otorgar el registro de una marca. Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años, en Bolivia, de acuerdo con la Decisión 486, son tres años), podrá ser Cancelada a petición de parte y eliminada del registro de marcas. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros.

Símbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR (marca registrada) o símbolos equivalentes junto a su marca a fin de informar a los consumidores y a la competencia de que la palabra, logotipo u otro signo es una marca. En Bolivia el uso de estos símbolos no es obligatorio y generalmente no aportan mayor protección jurídica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para informar a los demás de que un signo determinado es una marca, previniendo así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ®, MD y MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces para las marcas de servicio.

Utilización en la publicidad

Si su marca está registrada como un logotipo con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada exactamente conforme a cómo fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar la utilización de la marca como un verbo o sustantivo para impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, fortaleciendo así el nombre de la marca cada vez que se lance un nuevo producto o utilizando una marca diferente para cada línea de productos. En Bolivia no está permitido el registro multiclase, es decir una solicitud de registro que abarque varias clases internacionales, sino que se exige el registro de una marca para cada clase internacional por separado.

4

**Elementos
básicos sobre
los dibujos
o modelos
industriales**

27. ¿Qué es un diseño industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?

En el contexto de la **Decisión 486 de la CAN**, un **diseño industrial** se refiere a 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.

Importancia para las empresas:

La protección de los diseños industriales es crucial por varias razones, especialmente si la empresa está involucrada en el diseño y fabricación de productos que buscan destacarse en el mercado:

- » **Protección de la creatividad:** Los diseños innovadores o estéticamente atractivos pueden ser fundamentales para el éxito de un producto. La protección de estos diseños permite a la empresa asegurarse de que no sean copiados o imitados por competidores, lo cual fomenta la inversión en la innovación.
- » **Ventaja competitiva:** Si un producto tiene un diseño exclusivo que lo diferencia de los demás en el mercado, registrar ese diseño otorga derechos exclusivos, lo que permite aprovechar esa ventaja competitiva sin el temor de que otros imiten el producto.
- » **Aumento del valor comercial:** Los diseños industriales registrados son activos valiosos para una empresa. Pueden ser utilizados para licencias o acuerdos de comercialización, lo que puede generar ingresos adicionales.
- » **Expansión en mercados internacionales:** El registro de diseños industriales puede facilitar la protección en otros países, lo que puede ser clave si tienen planes de expandir el negocio a nivel internacional. La Decisión 486 permite que los países miembros reconozcan y protejan estos derechos a nivel regional.
- » **Exclusividad temporal:** En general, los derechos sobre un diseño industrial en los países miembros de la Comunidad Andina tienen una duración de **10 años** a partir de la fecha de registro, aunque este período puede ser renovado. Esto da un tiempo limitado pero exclusivo para explotar el diseño sin la competencia directa en cuanto a apariencia.
- » **Prevenir la competencia desleal:** El registro de un diseño protege la marca y producto frente a la copia no autorizada, lo que ayuda a mantener la integridad y reputación de la empresa.

Requisitos para el registro de un diseño industrial según la Decisión 486:

- » **Novedad:** El diseño debe ser nuevo, es decir, no debe haber sido divulgado o utilizado previamente en ninguna parte del mundo antes de su solicitud.

- » **Originalidad:** El diseño debe ser el resultado de la creatividad del autor y no una copia de diseños existentes.
- » **Aplicación industrial:** El diseño debe ser aplicable en la industria, es decir, debe ser capaz de ser reproducido en un producto que sea fabricado en serie.

28. ¿Por qué debo proteger mis diseños industriales?

Proteger los **diseños industriales** es una decisión clave para salvaguardar tanto el valor intelectual como el valor comercial de los productos desarrollados. Veamos:

- » **Evitar la copia o imitación:** Sin protección, otros competidores pueden copiar los diseños, replicarlos y vender productos con características similares o idénticas. Esto puede diluir la ventaja competitiva y afectar la identidad del producto en el mercado. La protección legal da el derecho exclusivo sobre el diseño, impidiendo que terceros lo reproduzcan sin permiso.
- » **Valorizar la propiedad intelectual:** Los diseños originales y estéticamente atractivos pueden ser activos de alto valor para una empresa. Tener derechos exclusivos sobre ellos aumenta su valor en el mercado. Además, se puede usar el diseño protegido como un activo para obtener ingresos adicionales, como a través de licencias, franquicias o acuerdos de colaboración con otras empresas.
- » **Fortalecer la marca y reputación:** Cuando se protege un diseño industrial, se está asegurando que el producto mantenga su identidad visual única. Esto refuerza la percepción de la marca y ayuda a construir una reputación sólida. La exclusividad del diseño crea una relación de confianza con los consumidores, quienes pueden identificar el producto fácilmente debido a su apariencia distintiva.
- » **Asegurar la innovación y la inversión:** Invertir en diseño y creatividad lleva un costo significativo en tiempo y recursos. Proteger los diseños garantiza que se pueda obtener un retorno sobre esa inversión, al impedir que otros se beneficien del esfuerzo sin haber contribuido al desarrollo del producto. Sin protección, cualquier esfuerzo de innovación puede ser vulnerado por competidores sin escrúpulos que copien el producto.
- » **Mejorar la competitividad:** El diseño puede ser uno de los factores más importantes en la competencia de mercado, especialmente en sectores como la moda, el mobiliario, la tecnología y el diseño industrial. Un diseño protegido puede ser un punto de diferenciación clave que atraiga a los consumidores y que los competidores no puedan replicar sin permiso.
- » **Obtener derechos exclusivos:** Al registrar un diseño, se obtienen derechos exclusivos sobre su uso. Esto permite tener el control total sobre cómo y dónde se comercializa el producto, y da la capacidad de prohibir a otros que fabriquen, vendan o distribuyan copias sin consentimiento. En caso de violación, se pueden emprender acciones legales para proteger el derecho.

- » **Evitar la competencia desleal:** La protección de los modelos e innovaciones estéticas ayuda a prevenir prácticas de competencia desleal. Si alguien copia un diseño de una empresa y lo pone en el mercado como si fuera suyo, la empresa puede utilizar el registro para exigir que dejen de vender esa imitación, lo que protege sus intereses comerciales y el mercado en general.
- » **Facilitar la expansión y comercialización internacional:** Si se tienen planes de exportar o comercializar productos en otros países, el registro de los diseños industriales en el país de origen y en otros mercados clave puede ayudar a protegerlos a nivel internacional.
- » **Duración de la protección:** El registro de un dibujo o modelo industrial en muchos sistemas legales (como el de la Comunidad Andina) otorga protección durante **10 años**, lo que da tiempo suficiente para aprovechar la exclusividad del diseño. Además, este plazo es renovable, por lo que, en algunos casos, se puede seguir disfrutando de la protección por un período prolongado.
- » **Aumento de la rentabilidad y licencias:** Los derechos exclusivos sobre un diseño permiten, por ejemplo, otorgar licencias a otras empresas para producir y vender productos basados en un diseño. Esto puede generar ingresos pasivos para la empresa y abrir oportunidades comerciales sin tener que realizar todo el trabajo de producción y distribución ella misma.
- » **Protección frente a infracciones:** Si alguien infringe los derechos de diseño de una empresa, esta puede hacer valer su registro legalmente, lo que le da el derecho de solicitar la suspensión de las ventas de productos copiados o imitados. Esto también incluye la posibilidad de obtener compensaciones económicas por el daño causado.

29. ¿Cómo protejo mis diseños industriales?

En Bolivia, **un diseño industrial debe registrarse para que esté protegido**. Para registrar un diseño industrial debe presentar una solicitud en la **oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial** del país donde quiere pedir protección.

Cuando un diseño industrial está protegido por el registro, se concede al titular **derechos exclusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas** de terceros. Esto comprende el derecho de impedir a toda otra persona que **fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda** cualquier artículo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y prácticas del país o región determinan el alcance real de la protección del derecho registrado del dibujo o modelo.

El proceso incluye completar un formulario con datos sobre el solicitante, el diseño y los productos relacionados. La oficina revisa la solicitud dentro de los 15 días y, si es necesario, solicita correcciones. Si no se cumplen los requisitos, la solicitud se considera abandonada.

Además, se puede presentar oposición a la solicitud dentro de los 30 días posteriores a su publicación.

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

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

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Un ejemplo de un diseño Industrial recientemente solicitado es el “Vaso Ferchetto”, presentado por FERCHETTO S.R.L. de Bolivia.

Número de Publicación	14129	VASO FERCHETTO
Nombre de la Invención		
Número de Solicitud	2024100002	
Fecha de Solicitud	29-08-2024	
Representante	Patricia Hanndy Encinas Nina	
Solicitante(s)	FERCHETTO S.R.L.	
Código País	BO	
Inventor(es)	1.- JORGE ALEJANDRO BUENADER	
Tipo	DISEÑO INDUSTRIAL	
Clasificación	LOC(14): 07-01	
Reivindica Prioridad	NO	



30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?

En Bolivia, un diseño industrial se refiere a la apariencia de un producto, que puede incluir líneas, colores, formas y texturas. Para que un diseño sea registrable, debe ser nuevo, es decir, no debe haberse hecho público antes de la solicitud.

No se puede registrar un diseño si su explotación afecta la moral o el orden público, si es puramente funcional sin creatividad, o si su forma es necesaria para ensamblar o conectar productos.

Es clave mantener el diseño confidencial antes de registrarlo, ya que la divulgación pública lo descalifica de protección.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?

Si usted desea proteger su diseño industrial mediante un sistema de registro es absolutamente esencial mantener confidencial el diseño. Esto se explica porque el requisito básico para la protección del diseño es que sea “nuevo”. Si usted muestra su diseño creativo a otras personas es recomendable concertar un acuerdo por escrito estipulando que el diseño es confidencial. Un diseño que se ha revelado ya al público, por ejemplo, anunciándolo en el catálogo o folleto de su empresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio público y no puede protegerse.

5.

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?

El derecho de autor es la disposición legislativa que concede a autores, artistas y otros creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, llamadas generalmente "obras". Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería.

La Ley de Derecho de Autor No. 1322 establece la protección de las siguientes obras:

- » Los libros, folletos, artículos y otros escritos.
- » Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma naturaleza.
- » Las obras dramáticas o dramático musicales.
- » Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fije por escrito o de otra manera.
- » Las composiciones musicales, con letra o sin ella.
- » Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado.
- » Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografía.
- » Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- » Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado.
- » Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografía.
- » Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- » Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesanía.
- » Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o a las ciencias.
- » Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías.
- » Los programas de ordenador o computación (soporte lógico o software) bajo reglamentación específica.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de televisión crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberían entender claramente qué tipo de protección existe para las obras a fin de explotarlas adecuadamente. Además, las empresas cuya dedicación básica no está directamente relacionada con la creación o difusión de obras protegidas por los derechos de autor deberían saber en qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de la empresa, sus anuncios, folletos, manuales de instrucción y otro material están protegidos generalmente por los derechos de autor. También es preciso que las empresas actúen con cautela al utilizar obras protegidas por otros, como programas informáticos.

Es importante señalar que la ley sobre derechos de autor protege únicamente la forma de expresión de ideas, no las ideas en sí. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de autor es la creatividad en la elección y disposición de palabras, notas musicales, colores, código informático, etc. Por consiguiente, la idea o trama básica de dos novelas románticas puede ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derechos de autor.

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?

La Ley No. 1322 lista los siguientes tipos de contratos que permiten la utilización de derechos de autor ajenos:

- » Contrato de inclusión fonográfica: A través de este contrato el autor de una obra musical autoriza a un productor de fonogramas, mediante una remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla, sobre un disco fonográfico, una banda magnética, una película o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.
- » Contrato de representación: Por el cual el autor de una obra literaria, dramática o dramático-musical, coreográfica o de cualquier género similar, autoriza a un empresario para representarla en público, a cambio de una remuneración.
- » La ejecución pública por cualquier medio, inclusive radiodifusión de obra musical, con palabras o sin ellas o cualquier medio de proyección o difusión conocido o por conocerse, habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes.

Los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones.

En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos.

34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?

Al contrario de los demás derechos de PI que precisan registro, los derechos de autor en sí mismos no dependen de trámites oficiales. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales (en especial el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas) las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países que son parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para solicitar la protección de los derechos de autor entre distintos países.

En Bolivia, la Ley No. 1322 reconoce los siguientes tipos de derechos:

Derechos Morales:

El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para:

- » Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilización de su obra.
- » Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra.
- » Conservar su obra inédita o anónima. Después del fallecimiento del autor, no podrá divulgarse su obra si este lo hubiera prohibido por disposición testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.

Derechos Patrimoniales:

El autor de una obra protegida o sus causahabientes, tendrán el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes:

- » Reproducir su obra total o parcialmente.
- » Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier transformación de la obra.
- » Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión.

La duración de la protección concedida por la presente Ley será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios.

¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilización, resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras y, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisión para negociar las autorizaciones necesarias para la utilización de sus obras y la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor.

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses. Las sociedades de Gestión colectiva son organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que se constituyen con el objeto de gestionar los derechos morales y patrimoniales de sus afiliados.

¿Cuáles son los tipos más corrientes de derechos en la gestión colectiva?

Por lo general, las organizaciones de gestión colectiva se ocupan de los siguientes derechos:

- » El derecho de representación y ejecución pública (la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros lugares públicos);
- » El derecho de radiodifusión (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas por radio y televisión);
- » Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación);
- » Los derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas (obras de teatro);
- » El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);
- » Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas a obtener remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fonogramas al público).

¿Cómo funciona la gestión colectiva?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, literatura, obras dramáticas, producciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestión colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que se trate.

Las organizaciones de gestión colectiva “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

Los centros de gestión de derechos (“clearance centers”) otorgan a los usuarios licencias en función de las condiciones de utilización de las obras y las cláusulas de remuneración fijadas por cada miembro individual del Centro que sea titular de derechos (por ejemplo, en el campo de la reprografía, los autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones periódicas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del titular de derechos a quién incumbe directamente la estipulación de las condiciones para el uso de sus obras.

Los “sistemas centralizados o de ventanilla única”, son una especie de coalición de distintas organizaciones de gestión colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones están ganando terreno a medida que aumenta el número de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras, incluido el uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones.

35. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?

Si una empresa crea obras protegidas por derechos de autor, como publicaciones, anuncios o videos, es importante entender cómo gestionarlas. Aunque los derechos de autor se aplican automáticamente, registrarlas puede ayudar en disputas. Además, es clave saber quién es el titular de los derechos, qué derechos tiene la empresa, cómo obtener protección internacional y cómo licenciar las obras. Para hacer cumplir los derechos, la empresa puede tomar acciones legales si alguien usa su obra sin permiso, y utilizar tecnologías de protección para evitar el uso no autorizado.

36. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?

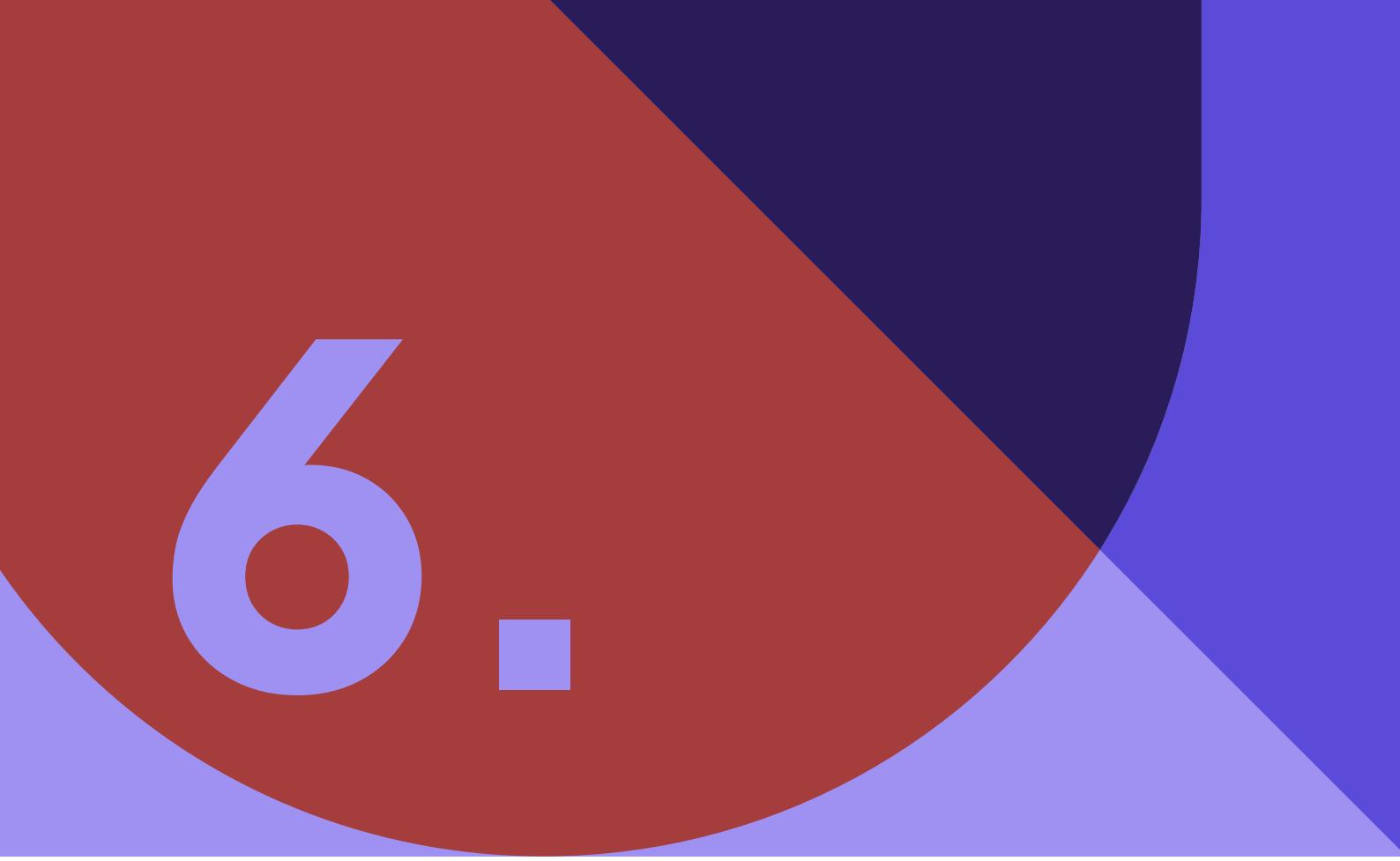
Cuando una empresa usa obras protegidas por derechos de autor, como música, programas de software o grabaciones, generalmente necesita una licencia. Para evitar problemas legales, asegúrate de obtener la licencia adecuada, ya sea gestionada por una sociedad colectiva o directamente con el titular de los derechos. Revisa bien los términos de la licencia antes de firmarla. En el caso de software, la licencia suele estar incluida al comprar el producto, y puedes devolverlo si no estás de acuerdo con sus condiciones.

Para una mejor gestión de los derechos de autor a nivel nacional e internacional, se sugiere tomar conocimiento de lo que son las sociedades de gestión colectiva.

Las sociedades de gestión colectiva facilitan mucho el proceso de obtener licencias para usar obras protegidas. En lugar de tener que negociar directamente con cada autor o titular de los derechos, estas organizaciones gestionan varios derechos de autor a la vez, lo que permite negociar tarifas y obtener permisos de manera rápida y sencilla. En los últimos años, se han creado sistemas de “ventanilla única”, que reúnen varias sociedades de gestión colectiva en un solo lugar, facilitando el proceso, especialmente para producciones multimedia que requieren múltiples autorizaciones. Si es posible, es conveniente tratar con estas sociedades para ahorrar tiempo y dinero. En la oficina nacional de derechos de autor de tu país puedes obtener información sobre las sociedades que operan allí.

¿Puedo usar libremente lo que encuentro en Internet?

Es un error común pensar que las obras publicadas en Internet son de dominio público y que cualquiera puede usarlas sin permiso. Sin embargo, cualquier obra protegida por derechos de autor (como música, videos, artículos o producciones audiovisuales) sigue estando protegida, aunque esté en línea, siempre que no haya expirado el plazo de protección. Por lo tanto, se necesita obtener el permiso del titular de los derechos antes de usar cualquier obra protegida. Lo mismo ocurre si una empresa quiere publicar o usar en su sitio web obras, grabaciones, transmisiones o interpretaciones protegidas por derechos de autor: necesitará la autorización correspondiente.



6.

**Elementos
básicos sobre
los secretos
comerciales**

37. ¿Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen secretos comerciales o empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos comerciales contra toda revelación que pueda ser perjudicial para la empresa. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos comerciales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos. Sólo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De acuerdo con la Decisión 486 de la CAN, se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- » secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- » tenga un valor comercial por ser secreta; y
- » haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Un secreto comercial tiene generalmente algún costo asociado con su desarrollo y no es un conocimiento corriente en la industria. Incluso información negativa, como opciones de investigación que se han explorado y que han resultado inútiles, pueden ser secretos comerciales. Sigue a continuación una lista de algunas categorías ilustrativas sobre lo que puede considerarse secreto comercial:

- » Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- » Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes;
- » Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
- » Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- » Fórmulas de fabricación de productos;
- » Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;

- » Información financiera;
- » Expedientes relativos al personal;
- » Manuales;
- » Ingredientes;
- » Información sobre actividades de investigación y desarrollo.

Protección de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo, o mientras la información siga siendo confidencial. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. El Secreto industrial no requiere registro, su protección está dada por las medidas que implementa el dueño del negocio sobre todo aquél conocimiento o Know How de la empresa.

No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar más difícil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varían de un país a otro, existen ciertas normas generales que figuran en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

- » La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).
- » Debe tener un valor comercial por ser secreta.
- » Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por parte de la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgación, etc.).

Entre algunos ejemplos notables de información comercial confidencial protegida como secreto comercial cabe citar la fórmula para fabricar la bebida Coca-Cola y el código fuente de Windows.

38. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales

están legalmente protegidos). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales.

En Bolivia, debido al bajo nivel de desarrollo tecnológico, es importante proteger la información empresarial mediante contratos de confidencialidad, también conocidos como NDA (por sus siglas en inglés). Estos contratos son documentos legales que sirven para proteger información sensible que se comparte entre dos o más partes. Establecen las reglas sobre cómo manejar y divulgar esta información.

Los contratos de confidencialidad son esenciales para proteger la propiedad intelectual, secretos comerciales e información estratégica de una empresa o persona. Garantizan que la información no se revele ni se use de manera incorrecta, tanto durante como después de una relación comercial o laboral.

Estos acuerdos se pueden ajustar según las necesidades de las partes y el tipo de información que se deseé proteger.

39. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial?

Los secretos comerciales se dividen principalmente en dos tipos:

- » Secretos comerciales relacionados con invenciones o procesos que no cumplen con los requisitos para ser patentados. Estos pueden ser, por ejemplo, listas de clientes o procesos de fabricación que no son lo suficientemente innovadores para obtener una patente, pero aún así pueden protegerse como secretos comerciales.
- » Secretos comerciales que sí cumplen con los criterios para ser patentados. En este caso, la empresa debe decidir si prefiere patentar la invención o mantenerla como secreto comercial.

Ventajas de los secretos comerciales:

- » Protección indefinida: No tienen un límite de tiempo, a diferencia de las patentes, que solo duran hasta 20 años.
- » Sin costos de registro: Aunque mantener el secreto puede generar costos (como proteger la información con medidas de seguridad), no se requiere un registro formal.
- » Protección inmediata: En cuanto se crea el secreto, se empieza a proteger.
- » Sin necesidad de informar a las autoridades: No se requiere divulgar la información a un gobierno, como ocurre con las patentes.

Desventajas de los secretos comerciales:

- » Riesgo de “ingeniería inversa”: Si un producto innovador se hace público, otros pueden analizarlo y descubrir el secreto, usándolo comercialmente. A diferencia de una patente, un secreto comercial no otorga el derecho exclusivo de evitar que otros lo usen.
- » Divulgación del secreto: Una vez que el secreto se hace público, cualquiera puede acceder a él y usarlo.
- » Difícil de hacer cumplir: La protección de un secreto comercial varía de un país a otro, y suele ser más débil que la protección otorgada por una patente.
- » Posibilidad de patente por terceros: Alguien que descubra el secreto de manera legítima podría patentar la invención, dejándote sin derechos exclusivos sobre ella.

7.

**Elementos
básicos sobre
las indicaciones
geográficas**

40. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse?

Una indicación geográfica es un signo que identifica un producto por su origen y las cualidades asociadas a ese lugar. No solo se aplica a productos agrícolas, sino también a aquellos hechos con tradiciones o conocimientos locales, como relojes suizos. Un derecho de denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que garantiza la calidad exclusiva derivada del lugar de producción. Estos derechos deben protegerse para evitar el mal uso, y la protección puede ser nacional o internacional, a través de acuerdos y tratados.

8.

**La titularidad de
los derechos por
los empleados**

41. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa?

Las empresas a menudo confían en empleados y consultores independientes para desarrollar sus activos de propiedad intelectual (PI), y suponen que serán automáticamente titulares de los derechos de estos activos, según el principio: "yo lo pagué, por lo tanto, es mío". Lo que se ha pagado puede ser un programa informático, un artículo, un guión, los planos o dibujos de un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invención y los resultados de muchos otros tipos de actividad creadora. ¿Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean: el creador individual o la empresa que lo emplea? La respuesta a esta cuestión no siempre es fácil o clara; puede variar mucho de un país a otro y también en un país dado según sea la ley y según sean los hechos y circunstancias de una determinada relación entre empleador y empleado.

La titularidad de los mejoramientos funcionales de un producto (invenciones o patentes)

En muchos países el empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa. En algunos países el inventor empleador puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se concede a menudo al empleador un derecho no exclusivo a utilizar la invención para fines internos (llamados "shop rights"). Sin embargo, pueden aplicarse normas especiales a invenciones hechas por profesores o investigadores de universidades según estipule la política de PI de la institución.

Algunos países conceden al empleado el derecho a una remuneración justa y razonable o una indemnización por su invención si el empleador se queda con los derechos de la invención. Otros países no conceden ninguna remuneración concreta al empleado, o sólo una remuneración o indemnización muy limitada, y sólo en casos excepcionales.

Titularidad de los derechos de autor

Si un empleado produce una obra literaria o artística en el ámbito de su empleo, el empleador es automáticamente titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es así. Con arreglo a la ley sobre derechos de autor de Bolivia, a efectos de determinar la titularidad, se deberá firmar un Contrato de Cesión de Derechos de autor, pero el autor conserva los derechos morales sobre la obra, solo transfiere los derechos patrimoniales sobre la misma.

Debe señalarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoría de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputación del creador) no son asignables y por lo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador. Pero en algunos países (por ejemplo, el Canadá o los Estados Unidos) puede renunciarse a los derechos morales.

Titularidad de los diseños industriales

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador. Sin embargo, en algunos países, la titularidad de los dibujos o modelos creados por empleados durante la validez de un contrato de empleo pertenecen al empleado, a no ser que se acuerde otra cosa. En algunos casos se obliga al empleador a pagar al empleado una remuneración equitativa, teniendo en cuenta el valor económico del dibujo o modelo y cualquier beneficio que obtenga el empleador de la utilización del dibujo o modelo. En otros países (por ejemplo, los Estados Unidos) el creador de un diseño industrial es el propietario, a no ser que se pague una indemnización por el dibujo o modelo.

42. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo?

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de negocios, planes de comercialización, manuales de formación, manuales informativos, guías técnicas, programas informáticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigación, bases de datos, un logotipo para una campaña publicitaria, etc. Ambas partes, a saber, la empresa y el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este tipo deberían procurar resolver adecuadamente la cuestión de la titularidad de los activos de PI. Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y la empresa sólo acepta uno de ellos, ¿quién es el titular de los derechos de PI de las restantes opciones?

- » **Invenciones.** En Bolivia un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo tendrá todos los derechos a la invención, a no ser que se especifique de otro modo. Esto significa que, si el contratista no llega a un acuerdo escrito con la empresa que asigne a ella la invención, la empresa no tendrá derechos de titularidad en la invención, aunque haya pagado por ella.
- » **Derechos de autor.** En la mayoría de los países, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sólo

cuento exista un acuerdo escrito de este tipo podrá la empresa que encargó al creador este trabajo ser normalmente titular de la PI (también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). En Bolivia, los derechos de autor sobre una obra encargada dependen de lo que se acuerde en el contrato. Si no se especifica en el acuerdo, en general, el creador de la obra (como un contratista) mantiene los derechos sobre la misma. Esto significa que la empresa que pagó por la obra, como un sitio web, solo puede usarla para el propósito acordado, a menos que el contrato indique lo contrario. Para evitar sorpresas, es recomendable aclarar la propiedad de los derechos en el contrato. Pueden ser válidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para fotografías, películas y grabaciones sonoras encargadas.

- » **Dibujos o modelos industriales.** Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño, los derechos de la PI no pasarán automáticamente a la parte que hizo el encargo, sino que serán propiedad del diseñador libre. La parte que hizo el encargo sólo es titular de los derechos de un dibujo o modelo si paga una compensación por la obra.

43. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?

A continuación, se presentan algunas reglas básicas para evitar problemas con empleados o contratistas independientes:

- » Obtener asesoría legal: Las cuestiones sobre propiedad intelectual (PI) son complejas y varián según el país. Es esencial contar con un asesoramiento especializado antes de firmar cualquier acuerdo con empleados o contratistas.
- » Tener un acuerdo por escrito: Es importante definir claramente en un contrato quién será el propietario de los derechos de PI sobre cualquier trabajo creado, cuándo se transferirán esos derechos, quién podrá explotarlos y quién se encargará de los costos, entre otros aspectos. Además, el acuerdo debe ser válido según las leyes locales de PI.
- » Firmar un contrato antes de empezar el trabajo: No se deben posponer las discusiones sobre la propiedad intelectual. Es mejor aclarar estos puntos antes de que comience cualquier colaboración, ya que incluso las primeras etapas de un proyecto pueden generar problemas legales sobre los derechos de PI.
- » Incluir cláusulas de confidencialidad y no competencia: Los contratos con empleados o contratistas deben incluir cláusulas que protejan la información confidencial. Además, es recomendable añadir cláusulas de no competencia para evitar que los empleados actuales

se conviertan en competidores en el futuro.

- » Tener políticas internas sobre invenciones de los empleados: Las empresas deben contar con reglas claras sobre las invenciones de los empleados, especificando qué tipo de invenciones se consideran propiedad de la empresa, la obligación de notificar invenciones, el proceso para patentarlas, la confidencialidad y la compensación para los inventores. Estas políticas deben estar alineadas con la legislación local.
- » Ser cautelosos al contratar servicios de I+D externos: Si se contrata a personas fuera de la empresa para investigaciones o desarrollos, es crucial que firmen un acuerdo que transfiera todos los derechos sobre los resultados a la empresa. Esto incluye derechos sobre invenciones, conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y materiales utilizados, y cualquier información confidencial relacionada con el proyecto.

Estas medidas ayudarán a evitar conflictos y proteger los derechos de propiedad intelectual de la empresa.



9

.

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología

44. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?

La transferencia de tecnología generalmente se realiza a través de acuerdos legales en los que el titular de una tecnología patentada o conocimiento técnico cede o vende a otra persona o empresa el derecho de usar esa tecnología o conocimiento.

Existen varios métodos para transferir o adquirir tecnología:

- » Venta o asignación de derechos de PI: El titular de los derechos de una invención patentada puede venderlos completamente a otra persona o empresa. Esta venta se llama asignación y puede aplicarse también a otros derechos de propiedad industrial, como marcas registradas o diseños industriales.
- » Licencias: En este caso, el titular de una invención patentada otorga a otra persona o empresa el permiso para realizar ciertos actos relacionados con la invención, como fabricar o utilizar un producto basado en ella, por un período determinado y en un territorio específico. Este permiso se llama licencia.
- » Contratos sobre conocimientos técnicos o “know-how”: Los conocimientos técnicos se refieren a cómo hacer algo, como procedimientos o métodos específicos. Estos conocimientos pueden transmitirse de manera tangible (documentos, proyectos) o intangible (explicaciones de un experto). Estos acuerdos pueden ser independientes o formar parte de un contrato de licencia y se conocen como contratos de know-how.
- » Franquicias: Un modelo comercial en el que una parte (el franquiciante) otorga a otra (el franquiciado) el derecho de usar su marca, conocimientos técnicos y asistencia para vender productos o servicios. Las franquicias combinan la reputación del franquiciante con la inversión del franquiciado.
- » Venta e importación de bienes de capital: La transferencia de tecnología también puede involucrar la venta o importación de equipos, maquinaria o herramientas necesarias para fabricar productos o aplicar procesos.
- » Acuerdos de empresas mixtas o “joint ventures”: Este es un acuerdo entre dos o más empresas para formar una nueva entidad legal o colaborar sin crear una nueva entidad. Estos acuerdos pueden incluir licencias, contratos de know-how u otros métodos de transferencia de tecnología.
- » Proyectos llave en mano: En algunos casos, varios acuerdos de transferencia de tecnología se combinan para que una empresa sea responsable de planificar, construir y operar una planta industrial. Esto incluye suministrar el diseño y la información técnica necesaria.

- » Acuerdos de consultoría: En estos acuerdos, un consultor o una empresa especializada brinda asesoría o servicios técnicos para ayudar a adquirir tecnología, diseñar instalaciones o mejorar tecnologías existentes.

45. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia?

Temas clave en la negociación de un contrato de licencia

Al negociar un contrato de licencia (que puede ser de patentes o de otros derechos de propiedad intelectual), hay varios puntos importantes que deben quedar bien claros. A continuación, se explican los principales temas que se deben abordar para evitar problemas en el futuro:

- » **Identificación de las partes:** El primer paso es identificar claramente a las personas o empresas que van a firmar el contrato. Esto es clave para evitar confusiones o disputas sobre quiénes son los responsables de cumplir con lo acordado.
- » **Descripción del producto o proceso:** El contrato debe detallar qué producto o proceso se va a fabricar, utilizar o vender. Además, se debe especificar qué invenciones o tecnologías están incluidas, cómo se usarán y qué avances o mejoras se harán en el futuro.
- » **Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas:** El contrato debe indicar claramente qué actividades están permitidas bajo la licencia (por ejemplo, fabricación o venta), en qué lugares se puede operar, y si hay restricciones sobre precios o cantidades. Es muy importante que el contrato no incluya cláusulas que sean ilegales o que vayan en contra de las leyes de competencia (antitrust), ya que estas se considerarían inválidas.
- » **Explotación del producto:** Es necesario acordar cómo se va a producir y distribuir el producto licenciado. El contrato debe cubrir aspectos como la calidad del producto, la cantidad que se fabricará, si terceros pueden ayudar en la fabricación, y si es necesario importar productos para cubrir la demanda en un país. Además, puede incluirse una garantía sobre los conocimientos técnicos suministrados para asegurar que la licencia cumple con los objetivos establecidos.
- » **Resolución de controversias:** A veces pueden surgir problemas durante la vigencia del contrato. Es importante que el contrato incluya un mecanismo claro para resolver cualquier disputa. Esto puede incluir especificar qué leyes nacionales regirán el contrato y qué método

se usará para resolver disputas, como mediación, arbitraje o juicio. También se puede definir un lugar específico (como un centro de arbitraje) donde se resolverán los problemas. El uso de mediadores o árbitros puede acelerar la solución.

- » **Duración del contrato de licencia:** El contrato debe establecer la duración del acuerdo: cuándo comienza, cuánto durará y cuándo o cómo puede finalizar. La licencia de una patente, por ejemplo, generalmente tiene una duración máxima de 20 años, pero las partes pueden acordar plazos más cortos o establecer condiciones bajo las cuales el contrato pueda terminar antes de lo previsto.

46. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?

Ventajas y riesgos de la concesión de licencias de propiedad intelectual

Las empresas que tienen patentes, conocimientos técnicos u otros activos de propiedad intelectual (PI) pero que no quieren o no pueden fabricar productos pueden aprovechar la concesión de licencias. Esto significa que pueden permitir que otra empresa (el licenciatario) use su tecnología a cambio de un pago. A continuación, te explicamos cómo funciona y qué ventajas y riesgos implica para ambas partes:

Ventajas para el licenciante (la empresa que otorga la licencia)

- » **Acceso a mejor capacidad de fabricación:** Si la empresa licenciante no tiene la capacidad para fabricar productos, puede licenciar su tecnología a otra empresa que sí tenga esa capacidad, así como redes de distribución más amplias y conocimiento del mercado local.
- » **Uso de experiencia externa en investigación y desarrollo:** Si el licenciante tiene experiencia en investigación y desarrollo (I+D), puede ser más rentable conceder licencias para que otros fabriquen productos basados en su tecnología, en lugar de hacerlo él mismo.
- » **Acceso a nuevos mercados:** A través de la licencia, el licenciante puede acceder a mercados en los que no podría entrar por sí solo. El licenciatario se encarga de la comercialización y distribución en esos nuevos mercados.
- » **Derechos sobre mejoras y avances:** El licenciante puede incluir cláusulas en el contrato para que se le otorguen los derechos sobre cualquier mejora o nueva tecnología que el licenciatario desarrolle durante la vigencia de la licencia. Sin embargo, en algunos países esto puede estar limitado por la ley.
- » **Resolución de disputas sin juicio:** Si una empresa está infringiendo una patente, el licenciante puede convertirla en socio a través de un acuerdo de licencia, evitando un litigio largo y costoso en los tribunales.

- » **Obligación de integración en otros productos:** Si un producto patentado necesita integrarse en otros productos para poder venderse, la licencia puede ser una forma de hacerlo. Además, algunos productos están protegidos por varias patentes de diferentes empresas, y la licencia puede ayudar a unir todos esos derechos.
- » **Ingresos pasivos:** El licenciatario sigue siendo dueño de su propiedad intelectual y recibe ingresos a través de regalías (pagos que el licenciatario hace por usar la tecnología), sin necesidad de involucrarse directamente en la fabricación o venta.

Riesgos para el licenciatario

- » **El licenciatario puede convertirse en competidor:** Si el licenciatario se vuelve muy exitoso, podría empezar a competir directamente con el licenciante, afectando sus ventas y regalías.
- » **Costos imprevistos por asistencia técnica:** El licenciatario podría pedir asistencia técnica adicional o formación que podría ser costosa para el licenciante. Es importante que el contrato de licencia deje claro qué está incluido y qué no.
- » **Dependencia del licenciatario:** El licenciante depende del rendimiento del licenciatario. Si el licenciatario no hace bien su trabajo o no vende lo suficiente, el licenciante no ganará las regalías esperadas. Para evitar esto, el contrato puede establecer una cantidad mínima de regalías.
- » **El producto o tecnología no está listo:** Si la tecnología no está completamente desarrollada, el licenciante podría seguir teniendo que trabajar en ella a un costo elevado para que el licenciatario pueda utilizarla.

Ventajas para el licenciatario (la empresa que recibe la licencia)

- » **Acceso rápido a nuevos productos o tecnologías:** Las licencias permiten que una empresa acceda rápidamente a productos o tecnologías ya desarrollados, lo que puede acelerar su entrada al mercado.
- » **Acceso a avances tecnológicos sin necesidad de I+D propia:** Las pequeñas empresas, que no pueden invertir mucho en I+D, pueden obtener avances tecnológicos valiosos a través de licencias, sin tener que desarrollar todo desde cero.
- » **Fortalecimiento en el mercado:** Si la empresa está enfrentando competencia por nuevos diseños o métodos de producción, una licencia puede ayudarle a mantenerse competitiva al ofrecer acceso a tecnología avanzada.
- » **Creación de nuevos productos:** El licenciatario puede combinar su propia tecnología con la que recibe en la licencia para crear nuevos productos, servicios y oportunidades de comercialización.

Desventajas para el licenciatario

- » **Riesgo de adquirir tecnología no completamente lista:** El licenciatario puede terminar pagando por una tecnología que no está completamente desarrollada o que necesita modificaciones costosas para ser útil.
- » **Costos adicionales:** Agregar nueva tecnología a un producto puede hacer que éste se vuelva demasiado caro, especialmente si la tecnología no tiene una demanda suficientemente alta en el mercado.
- » **Dependencia del licenciante:** El licenciatario podría volverse dependiente del licenciante si éste decide no renovar el acuerdo de licencia, negociar con la competencia o imponer limitaciones sobre el uso de la tecnología.
- » **Posibles problemas con la competencia:** Los acuerdos de licencia pueden ser considerados como prácticas desleales o anticompetitivas por los reguladores, lo que podría causar problemas si no se estructuran adecuadamente.

47. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio útil y necesario para introducirse en nuevos mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas pueden ser el único medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas los participantes suelen tomar posiciones claras en relación con el capital social. El volumen de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele ser importante establecer líneas claras de control de gestión sobre las decisiones para que los resultados sean buenos. Una forma inferior de participación, que puede o no puede incluir la participación en el capital social, son las alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente elevado. Sin embargo, ofrecen algunas ventajas específicas.

Ventajas y desventajas de las empresas mixtas

Ventajas

- » Distribución equitativa de riesgos y beneficios.
- » Acceso a tecnología, recursos y conocimientos.
- » Promueve el desarrollo económico y social.
- » Permite el intercambio de ideas y experiencias.

Desventajas

- » Dificultades en la toma de decisiones.
- » Conflictos de intereses y objetivos.
- » Dificultades en la gestión y operatividad.

En Bolivia, en el sector de hidrocarburos, YPFB participa en empresas mixtas con firmas privadas nacionales e internacionales para la exploración, explotación y comercialización de gas y petróleo.

48. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?

El “precio” o “costo” de adquirir propiedad intelectual depende de factores como el tipo y duración de los derechos, la tecnología involucrada y el poder de negociación de las partes. El transferidor evalúa el valor de la tecnología, su necesidad, las alternativas disponibles, el progreso tecnológico y los posibles ingresos de la tecnología. A su vez, el receptor de la transferencia analiza los pagos que deberá hacer, los avances futuros de la tecnología y la rentabilidad de la empresa, comparándolos con los costos de tecnologías similares.

La remuneración por derechos de propiedad intelectual o tecnología puede tomar varias formas:

- » **Pago global:** una cantidad fija que se paga de una vez o en plazos.
- » **Regalías:** pagos recurrentes basados en el uso o resultados (como ventas, producción o beneficios).
- » **Tasas:** pagos por servicios técnicos o profesionales, calculados por persona o período.

Estas formas pueden combinarse en un acuerdo de licencia o transferencia de tecnología, dependiendo de las preferencias de las partes.

49. ¿Qué es una franquicia?

La franquicia es un acuerdo en el que una persona (el franquiciador) permite a otra (el franquiciado) usar su sistema de negocio a cambio de un pago. La relación es continua porque el franquiciado debe seguir las normas del franquiciador, quien le brinda apoyo y supervisión constante.

El sistema de franquicia incluye derechos de propiedad intelectual, como marcas, nombres comerciales, patentes, y secretos comerciales, además de conocimientos técnicos y otros elementos que ayudan al negocio, como recetas, diseño de uniformes, decoración de locales y métodos de gestión.

Las principales características de una franquicia son:

- » **Licencia para usar el sistema:** El franquiciado paga para utilizar el sistema del franquiciador, que incluye la explotación del negocio en un lugar específico (como una tienda o restaurante).
- » **Relación continua:** Durante el tiempo del acuerdo, el franquiciado recibe apoyo continuo del franquiciador para mantener y mejorar su unidad de franquicia, mientras paga derechos por el uso del sistema.
- » **Control del franquiciador:** El franquiciado debe seguir las directrices del franquiciador sobre cómo operar el negocio, lo que incluye estándares de calidad, protección del sistema y otras regulaciones operativas.

Una parte clave del acuerdo de franquicia es la concesión de una licencia para usar una marca registrada, y el franquiciador suele tener más control que en otros acuerdos de licencia de marcas.

50. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

A veces, las empresas necesitan compartir información confidencial sin que sus competidores conozcan detalles importantes, como prototipos de productos o especificaciones de producción. Para proteger esa información, se utiliza un acuerdo de confidencialidad o acuerdo de no divulgación (NDA). Este contrato asegura que la parte que recibe la información no la divulgará, salvo en condiciones especificadas en el acuerdo.

¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

Es un contrato donde una empresa (titular de la información) acuerda con otra (receptor) que no divulgará información confidencial, salvo en los casos previstos en el acuerdo. El contrato establece claramente quién posee la información, el propósito para el cual se puede usar, y cómo debe protegerse. Además, incluye excepciones, como situaciones en las que la información puede hacerse pública, aunque el receptor no debe ser quien la publique primero.

Generalmente, el acuerdo define por cuánto tiempo la información debe mantenerse confidencial, un plazo que suele ser de 2 a 5 años, dependiendo de cuánto tiempo la información ofrezca una ventaja competitiva.

Cuando usar un acuerdo de no divulgación

Aunque los acuerdos de no divulgación son útiles, no deben usarse en exceso. Lo mejor es compartir la menor cantidad de información posible para alcanzar el objetivo comercial. Si es necesario revelar detalles, asegúrese de que la información esté lo más protegida posible.

A veces, el acuerdo puede establecer un plazo, como un año, durante el cual la información estará protegida.

Es importante elegir cuidadosamente a quién se le revela la información y asegurarse de que esta parte pueda cumplir con las condiciones de confidencialidad.

Recuerde que una vez que la información confidencial es divulgada, no puede “volver a ser secreta”, aunque se pueda reclamar una indemnización por daños. Los competidores pueden usar libremente esa información.

Acuerdos recíprocos de no divulgación

En algunos casos, ambas partes comparten información confidencial, como en las empresas conjuntas. En este tipo de acuerdos, ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información que cada una revela.

51. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?

Las licencias de marcas son un concepto relativamente nuevo en la historia de las marcas. Originalmente, las marcas servían para indicar el origen de los productos, y no se permitía que otros usaran la marca sin el permiso del titular, ya que esto podría considerarse un engaño. Si se otorgaba una licencia, el titular de la marca corría el riesgo de que se le acusara de no usarla correctamente, lo que podría llevar a la cancelación de la marca. Para evitar esto, se introdujo la idea de que el titular de la marca debía ejercer un control de calidad sobre los productos que se vendían bajo su nombre, incluso si estos eran fabricados por un tercero.

Este control de calidad fue clave para que la marca no fuera cancelada.

Aunque en muchos países es necesario registrar las licencias de marcas con las autoridades, este registro no es obligatorio para que la licencia sea válida. Sin embargo, si el licenciatario mantiene el control sobre la calidad de los productos licenciados, la licencia puede seguir siendo válida, y se evita la cancelación de la marca.

Las licencias de marcas pueden ser parte de acuerdos más amplios que también incluyan patentes o conocimientos técnicos, o pueden ser acuerdos independientes.

Los acuerdos de licencia de marcas generalmente incluyen varios puntos clave:

- » **Permiso de uso:** El acuerdo comienza con el permiso para utilizar la marca en productos específicos. Se describe claramente qué marcas se pueden usar y en qué productos.
- » **Número de licenciatarios:** El licenciante debe informar cuántos otros licenciatarios existen en la misma área o territorio. Esto ayuda al titular de la licencia a saber cuántos competidores tendrán acceso a la misma marca.
- » **Control de calidad:** El licenciante establece normas de calidad que el licenciatario debe seguir. Esto incluye el envío de muestras, inspecciones de fábricas y almacenes, y la obligación de eliminar productos que no cumplan con los estándares de calidad.
- » **Territorio y comercialización:** El acuerdo define el territorio donde el licenciatario puede usar la marca. También puede haber restricciones para que el licenciante no compita en el mismo territorio.
- » **Aspectos financieros:** Además de las regalías que el licenciatario paga por usar la marca, el licenciante puede cobrar por servicios adicionales, como formación para garantizar que se cumplan los estándares de calidad. También se suele requerir que el licenciatario lleve un registro detallado de las ventas.
- » **Infracciones:** El licenciante es responsable de informar sobre posibles infracciones de la marca y, generalmente, toma la iniciativa en los juicios relacionados con infracciones.

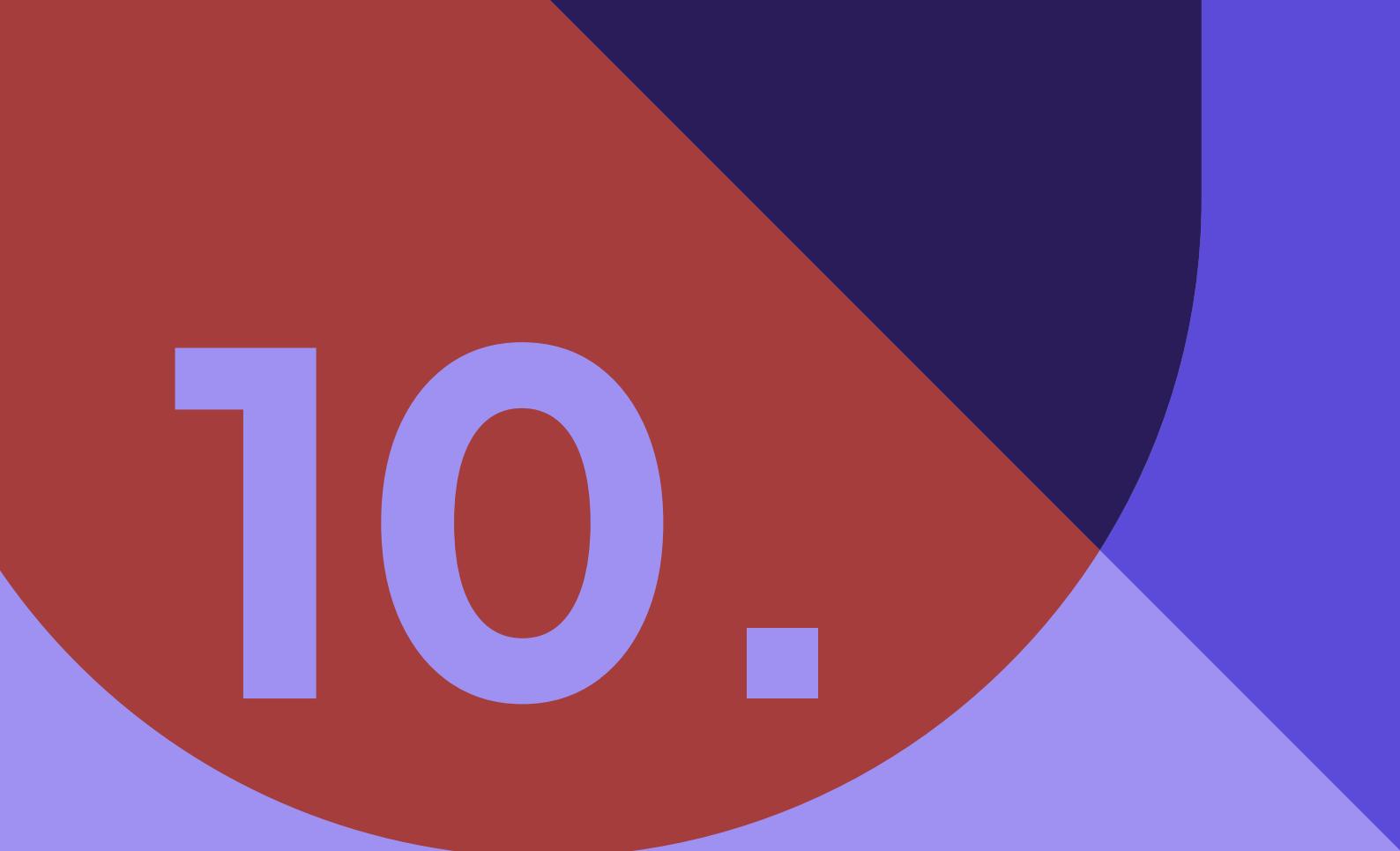
52. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?

Un contrato de publicación es un acuerdo entre el titular de los derechos de autor y un editor para permitir que este último publique una obra. El titular de los derechos de autor no pierde su propiedad sobre la obra ni el control sobre su publicación; simplemente concede una licencia para que el editor pueda usarla bajo condiciones específicas.

¿Cómo funciona un contrato de publicación?

- » **Licencia para usar la obra:** El autor otorga al editor una licencia que le permite reproducir y publicar la obra, o incluso traducirla, en una edición comercial. Esto puede ser para una única edición o para futuras ediciones. El contrato generalmente establece el número de copias que se imprimirán, basándose en la demanda esperada y el costo del libro.
- » **Traducción y adaptación:** Si la obra se traduce, el contrato debe especificar el idioma y la fidelidad de la traducción. Además, el editor no podrá hacer cambios que alteren la esencia de la obra sin el consentimiento del autor.

- » **Derechos subsidiarios:** El editor puede solicitar derechos adicionales, como la posibilidad de publicar extractos en periódicos, adaptaciones a otros formatos (como libros de bolsillo o en línea), o la reproducción en otros medios (como grabaciones sonoras o televisión). Estos derechos permiten una explotación más amplia de la obra.
- » **Control de calidad:** El editor debe garantizar que los productos publicados mantengan los estándares de calidad establecidos por el autor. Esto incluye revisiones de las ediciones y posibles inspecciones de los procesos de producción.
- » **Promoción y distribución:** El editor se compromete a promover y distribuir la obra, asegurándose de que esté disponible para los lectores. Si el contrato cubre varias ediciones, el editor debe garantizar que las nuevas ediciones se publiquen cuando haya demanda.
- » **Formalidades legales:** En algunos países, el contrato debe especificar que la obra llevará un aviso de derechos de autor en la página del título, que incluye el símbolo ©, el año de publicación y el nombre del autor.



10.

**Elaboración de
una estrategia
de negocios
para exportar**

53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o activos de una empresa se utilicen de modo rentable en todas sus actividades a fin de desarrollar y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan de trabajo que asegurará su éxito, mientras que para una empresa que ya está en marcha, le ofrece un panorama de la situación general de la empresa, de cómo se está orientando y de cómo tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzar y/o mantener su éxito.

Elementos esenciales de un plan de negocios para exportar

Un plan de negocios es una herramienta clave para asegurar que los recursos de una empresa se utilicen de manera efectiva, ayudando a alcanzar y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, este plan es fundamental para guiar su crecimiento y éxito, mientras que, para una empresa ya establecida, proporciona una visión clara de cómo está operando y cómo cumplirá sus objetivos a largo plazo.

Aunque elaborar un plan de negocios puede llevar tiempo y esfuerzo, los beneficios que aporta justifican el trabajo. Un plan de negocios bien estructurado ayuda a:

» Evaluar la viabilidad de la idea de exportación:

- Al escribir el plan, la empresa se obliga a analizar todos los aspectos importantes del negocio, como la demanda del producto o servicio, la competencia en el mercado, los recursos necesarios, las tecnologías apropiadas, las asociaciones clave, y las estrategias de marketing y financiación.

» Acceder a financiamiento y apoyo:

- Los inversores y prestamistas necesitan ver planes de negocios claros y realistas. Sin un plan sólido, es más probable que los proyectos sean rechazados. Muchos planes de negocios presentados a inversionistas son rechazados porque no están bien preparados.

» Definir estrategias claras:

- El plan de negocios actúa como una guía para que el emprendedor y su equipo determinen si el negocio puede alcanzar sus objetivos con los recursos disponibles. Es un punto de referencia para medir el progreso.

» Establecer una base para evaluar decisiones:

- El plan proporciona una norma o referencia para evaluar todas las decisiones comerciales en el futuro. Es un documento dinámico que debe revisarse regularmente según cambian las circunstancias y el negocio evoluciona.

Planes de negocios internacionales

Elaborar un plan de negocios internacional es un proceso detallado que requiere tiempo y dedicación. La exportación debe verse como una inversión a largo plazo, no como una búsqueda de beneficios inmediatos. Un plan bien estructurado es esencial para determinar si un producto está listo para ser exportado y si existen mercados internacionales que lo demanden. También ayuda a:

- » Evaluar el potencial del producto en otros mercados.
- » Solicitar financiación para cubrir los costos de exportación.
- » Determinar si existe demanda internacional para el producto y los costos asociados con la exportación.

54. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?

Las empresas que logren destacar son aquellas que generan nuevos conocimientos y creatividad. La capacidad para proteger esas ideas es esencial para mantenerse competitivas. Hoy en día, proteger tus innovaciones y creaciones contra el uso no autorizado o la divulgación indebida por parte de competidores es fundamental para asegurar una ventaja competitiva.

Cuando se crea una empresa, no solo se necesita de ideas innovadoras, sino también recursos clave como una red de relaciones y fuentes de financiación. La propiedad intelectual (PI) es una herramienta clave para:

- » Proteger de competidores desleales.
- » Gestionar relaciones con empleados, socios, proveedores y clientes.
- » Acceder a financiación y atraer inversores.

Atraer inversores con un plan de negocios sólido

Para conseguir inversores, se necesita un plan de negocios bien estructurado que muestre las posibilidades reales del proyecto. Los inversores quieren ver que:

- » Existen oportunidades en el mercado para el producto.
- » El producto se diferencia de la competencia, si la hay.
- » Se han tomado medidas de protección para evitar que otros se beneficien gratuitamente.

Aunque muchos empresarios creen que su producto es único e innovador, se debe ser capaz de demostrarlo. Patentar un invento o realizar una búsqueda de patentes confiable es una de las mejores maneras de probar quel producto es una novedad.

La importancia de marcas y nombres comerciales

El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio son los elementos que diferencian un negocio en el mercado. Por lo tanto, es crucial elegirlos con cuidado y asegurarse de registrarlos correctamente. En un plan de negocios, se debería incluir las medidas que se han tomado para proteger estos activos.

Además, los inversores querrán asegurarse de que el producto no infringe los derechos de propiedad intelectual de otras empresas, como patentes, marcas o secretos comerciales. Si el producto utiliza algo protegido por otro, podría llevar a costosos litigios que pongan en riesgo el negocio. En sectores como la alta tecnología, este riesgo es especialmente importante, y los inversores sólo estarán dispuestos a asumirlo si se demuestra que se han realizado las búsquedas necesarias para evitar infracciones.

La importancia de los secretos comerciales

La información confidencial o los secretos comerciales (como invenciones secretas, procesos de producción o datos técnicos y financieros) son a menudo la clave para la ventaja competitiva de las empresas. Por lo tanto, es esencial que los inversores sepan que la empresa tiene información valiosa y privada y que se han implementado medidas de seguridad para protegerla.

Recuerde que el plan de negocios también es un documento confidencial. Solo debe compartirse bajo acuerdo de confidencialidad (NDA) con empleados, inversores o cualquier persona involucrada.

Activos intangibles: Un pilar clave del negocio

Si una empresa posee activos de propiedad intelectual como patentes, marcas registradas, dibujos industriales, secretos comerciales o derechos sobre obras protegidas por derechos de autor, estos deben ser parte fundamental del plan de negocios. No solo se deben enlistar

los activos tangibles (como fábricas o equipos), sino también resaltar los activos intangibles, que son cada vez más el motor de éxito de las empresas.

Demostrar que se gestiona correctamente los activos de PI y que se protegen adecuadamente será crucial para convencer a los inversores de que el negocio tiene un gran potencial.

55. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?

¿Por qué hacer una auditoría de propiedad intelectual (PI)?

Una auditoría de propiedad intelectual (PI) es esencial para que las empresas gestionen y protejan sus activos intangibles, como patentes, marcas y derechos de autor. Permite identificar activos no utilizados, comprobar que la empresa posee los derechos de sus creaciones y verificar que no se infringen derechos de PI de terceros. También ayuda a maximizar el valor de los activos, gestionar licencias y proteger derechos. Dependiendo de la etapa de la empresa, puede enfocarse en aspectos específicos como protección internacional o valoración en fusiones.

Una auditoría de propiedad intelectual (PI) es una herramienta para identificar sus posibles activos de PI. Preferiblemente, la auditoría debe ser realizada por auditores profesionales de PI, pero, por lo general, una auditoría preliminar puede llevarse a cabo en el ámbito interno, dentro de la empresa. (<https://www.wipo.int/sme/es/ip-audit.html>).

Al llevar a cabo una auditoría de PI, puede hacer un inventario de sus posibles activos, lo que le ayudará a:

- » Descubrir activos no utilizados o infrautilizados.
- » Determinar la titularidad de esos activos.
- » Determinar toda amenaza relacionada con la PI (a saber, la infracción de derechos de PI por su parte o por parte de terceros).

Una excelente manera de llevar a cabo una auditoría de propiedad intelectual (PI) es utilizando [la herramienta de diagnóstico de la OMPI](#) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Esta herramienta gratuita y fácil de usar está diseñada para ayudar a las empresas a evaluar y mejorar la gestión de sus activos de PI. A través de una serie de preguntas estructuradas, te guía para identificar qué tipo de protección de PI necesitas, cómo optimizar su uso y qué medidas debes tomar para maximizar su valor. Además, te proporciona recomendaciones personalizadas para gestionar de manera más eficiente tu propiedad intelectual, ayudándote a identificar posibles áreas de mejora, como la documentación de conocimientos clave, la gestión de licencias o la protección en mercados internacionales. Utilizar esta herramienta puede ser un

paso clave para tener una visión clara de la situación de tu PI y mejorar la estrategia para proteger y aprovechar los activos intangibles de tu negocio.

56. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?

¿Cuál es la metodología de investigación de mercados externos?

La investigación de mercados es un proceso sistemático para obtener información que sirve a la empresa en la toma de decisiones. Para conocer en qué mercados vender, qué calidad demandan estos mercados, cuáles son los precios, y cómo penetrar en dichos mercados, es necesario realizar una investigación de mercados.

La investigación de mercados es el paso inicial de la comercialización y proporciona a la empresa la información sobre lo que el consumidor quiere, orientando así su actividad productiva. Antes de decidir sobre alguna acción a seguir en materia de exportaciones, la empresa debe contar con información sobre los mercados, y ese es el papel de la investigación. Los objetivos de la investigación de mercados, son: conocer al consumidor, disminuir los riesgos y obtener y analizar la información.

Metodología de la Investigación de Mercados

Los pasos previos a la planeación de la investigación de mercados, son:

- » Detección de la necesidad de información
- » Definición del objetivo
- » Investigación preliminar o exploratoria

En base a estos pasos, se da inicio a la Planeación de la Investigación de Mercados, que comprende los siguientes pasos:

- » Método de recolección de datos
- » Determinación del método de muestreo
- » Diseño de formas de recolección de datos
- » Trabajo de campo
- » Tabulación Interpretación y análisis
- » Conclusiones

(Información disponible en: http://www.bolivia.de/fileadmin/Dokumente/ComoExportar_guia.pdf)

Investigación de Mercado y Propiedad Intelectual para Exportadores

Para tener éxito en la exportación, es fundamental que los emprendedores realicen una investigación de mercado adecuada. Este proceso les permite conocer las oportunidades y limitaciones que existen en los mercados internacionales, así como identificar a posibles compradores y clientes para sus productos o servicios.

La investigación de mercado incluye todos los métodos que una empresa utiliza para identificar los mercados extranjeros más prometedores para sus productos. Con esta investigación, la empresa puede conocer los mercados más grandes para sus productos, los de mayor crecimiento, las tendencias y perspectivas del mercado, las condiciones de venta y las prácticas comerciales, además de entender la competencia y sus productos.

¿Cómo puede la Propiedad Intelectual ayudar en su Investigación de Mercado?

Las herramientas de propiedad intelectual, como las bases de datos sobre patentes y marcas, son clave durante el proceso de investigación de mercado. Por ejemplo, las bases de datos de patentes le ofrecen información valiosa sobre:

- » Si una tecnología específica ya está protegida por patentes en un mercado determinado, lo que le permitirá saber si necesita obtener una licencia para usarla allí.
- » Las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas en ese mercado.
- » Posibles socios comerciales que hayan desarrollado tecnologías complementarias que podrían mejorar su producto o servicio.
- » Información crucial sobre el entorno competitivo en un mercado y sus posibilidades de éxito.

Además, las bases de datos de marcas son útiles para verificar si la marca que planea usar ya está registrada en ese mercado. Descubrir un conflicto de marca podría afectar su decisión de ingresar al mercado, cambiar su estrategia de comercialización o, incluso, obligarle a utilizar una marca diferente.

Utilizar las bases de datos de propiedad intelectual como parte de su investigación de mercado le ayudará a tomar decisiones informadas y a evitar sorpresas legales o comerciales al entrar a un nuevo mercado.



TI

Derechos de PI en los mercados de exportación

57. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?

Elegir la forma de ingresar a un mercado internacional es una de las decisiones más importantes para cualquier exportador, ya que influye en aspectos clave como la comercialización, costos, competencia y derechos sobre la propiedad intelectual (PI). Es necesario evaluar las similitudes y diferencias entre el mercado local y el extranjero, qué servicios adicionales podrían ser necesarios (como el servicio postventa), los costos de transporte, los plazos de entrega, los aranceles, la protección de marcas y otros aspectos que afectan a la PI.

En términos generales, hay dos formas principales de ingresar a un mercado de exportación: la exportación directa y la exportación indirecta.

Exportación Directa

En la exportación directa, el exportador se ocupa de todo el proceso, desde identificar al cliente en el país extranjero hasta cobrar los pagos. Esto puede requerir que la empresa cree un departamento exclusivo de exportación con el presupuesto necesario para manejar este proceso.

Ventajas:

- » Control total sobre el proceso de exportación.
- » Aumento de beneficios, ya que no se tiene que pagar a intermediarios.
- » Relación más cercana con el comprador extranjero.

Desventajas:

- » Los costos de ingresar a un nuevo mercado pueden ser altos.
- » Riesgo más directo, ya que el exportador se hace responsable de todo.

Una opción para las pequeñas empresas (PYME) es unirse a un consorcio de exportación, donde varias empresas se agrupan para exportar juntas, lo que les permite reducir costos y riesgos. Además, los gobiernos suelen ofrecer incentivos a las PYME que forman estas asociaciones.

Exportación Indirecta

Si una empresa no tiene la infraestructura o la experiencia necesaria, puede optar por la exportación indirecta. Esto significa que la empresa trabaja con intermediarios, como comisionistas, agentes o empresas especializadas en exportaciones.

Ventajas:

- » Permite que la empresa se enfoque en la producción, sin tener que aprender todo lo relacionado con la exportación.
- » Se aprovecha la experiencia y conocimientos del intermediario.

Desventajas:

- » El control sobre el producto puede disminuir, ya que está en manos de un intermediario.
- » Los intereses del intermediario pueden no coincidir con los de la empresa exportadora.

En el caso de la exportación indirecta, es fundamental establecer claramente quién posee los derechos de propiedad intelectual en los mercados internacionales para evitar disputas legales más adelante.

Otras Opciones para Exportar

Existen otras formas de ingresar a un mercado, como las empresas mixtas, la concesión de licencias y la producción en otro país.

Empresas Mixtas: Una empresa mixta es una asociación entre una empresa exportadora y una empresa importadora. Ambas partes negocian aspectos como el capital, la transferencia de tecnología, la inversión, la producción y la comercialización. Este tipo de acuerdo puede ayudar a distribuir los costos y los riesgos, obtener conocimientos sobre el mercado local y facilitar la entrada al mercado extranjero. Sin embargo, cada país tiene sus propias leyes sobre cómo deben operar las empresas mixtas.

Concesión de Licencias: Una empresa puede otorgar licencias para utilizar sus derechos de propiedad intelectual (como patentes, marcas o tecnologías) a una empresa extranjera a cambio de una tarifa o regalías. Esto permite acceder rápidamente a un nuevo mercado, pero la empresa exportadora pierde algo de control sobre la producción y la comercialización, además de compartir conocimientos tecnológicos con el licenciatario.

Producción en Otro País: Una opción es abrir una planta de producción en el país al que se exporta. Esto puede reducir los costos de transporte, evitar altos aranceles y aprovechar costos laborales más bajos o incentivos gubernamentales. Sin embargo, es importante considerar las inversiones iniciales y las normativas locales.

Una empresa exportadora nace con el deseo de sus empresarios de ampliar sus mercados y vender sus productos a otros países, para ello debe tenerse clara cuál es la motivación que impulsa a la empresa hacia la exportación, por ejemplo:

- » La empresa tiene un producto “único” que difícilmente encontrará competencia en mercados extranjeros.
- » Se cree que los márgenes de utilidad por realizar ventas internacionales resultan más atractivos que los de las ventas locales.
- » Se busca incrementar el nivel de ventas para reducir los costos de producción de la empresa gracias a las economías de escala.
- » La competencia local se ha vuelto muy dura y podría ser recomendable seguir compitiendo con ellos, pero en mercados externos.
- » La capacidad de producción es muy abundante para el mercado local únicamente y se necesita incrementar la cantidad de compradores.
- » La empresa necesita nuevas tecnologías, diseños y habilidades que sólo se pueden obtener al ingresar en mercados extranjeros.

Cualquiera de los motivos mencionados es válido para tomar la decisión de exportar, pero debe tenerse en cuenta el gran compromiso y la seriedad que esto implica para todos y cada uno de los funcionarios que trabajan en la empresa. (http://www.bolivia.de/fileadmin/Dokumente/ComoExportar_guia.pdf)

PRO-BOLIVIA es una entidad desconcentrada, bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Su misión es: Promover la creación de emprendimientos productivos con alto valor agregado nacional, la integración de cadenas productivas y el consumo de productos nacionales, contribuyendo a la política de seguridad alimentaria con soberanía y a la sustitución de importaciones, para alcanzar el objetivo de vivir bien.

El “Programa de Desarrollo del Comercio y Promoción de las Inversiones en Bolivia (PRO-COIN)”, se constituye a través de un Convenio de Financiación, suscrito el 2002 entre la Unión Europea y la República de Bolivia.

El objetivo general del Programa consiste en mejorar el flujo de comercio exterior y las inversiones entre las empresas bolivianas y europeas como mecanismos sostenibles que favorezcan el desarrollo económico del país, el incremento del empleo, el crecimiento sostenido de la base empresarial boliviana, y adicionalmente contribuyan la lucha contra la pobreza.

El Ministerio de Producción y Microempresa a través del Viceministerio de Comercio y Exportaciones, genera condiciones para el desarrollo de las exportaciones del sector productivo del país, implementando la Plataforma de Apoyo al Exportador - PAEX. Esta plataforma en su primera etapa funcionará en la ciudad de La Paz, en la segunda etapa se implementará en la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, para luego tener alcance a nivel nacional.

Con el Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, el Gobierno Nacional tiene como propósito consolidar el proceso de transformación estructural orientado a construir un Estado inclusivo que permita establecer un nuevo modelo de desarrollo, mediante la ampliación y diversificación del aparato productivo con una nueva visión hacia los mercados internacionales.

58. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?

Al crear su estrategia de exportación o importación, es importante que verifique, preferiblemente con la ayuda de un experto, si un comprador puede revender sus productos protegidos por propiedad intelectual en otro país sin su consentimiento. Esto se refiere a saber si sus derechos de propiedad intelectual se “agotan” después de la primera venta internacional del producto.

Además, si su empresa compra productos con patentes, marcas, diseños industriales o derechos de autor, debe asegurarse de si necesita el permiso del titular de esos derechos para vender esos productos en el extranjero.

Las respuestas a estas preguntas pueden ser complejas, ya que varían de un país a otro y dependen del tipo de derecho de propiedad intelectual y del producto en cuestión.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de analizar estas cuestiones, es importante entender qué significa el “agotamiento” de los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una limitación de esos derechos. En términos simples, significa que una vez que su empresa o alguien con su permiso ha vendido un producto protegido por propiedad intelectual, los derechos sobre ese producto se consideran “agotados”. Esto se conoce también como la “doctrina de la primera venta”, ya que algunos derechos comerciales sobre el producto terminan con la primera venta. A partir de ahí, su empresa no podrá controlar ni oponerse a actividades como reventa, alquiler, préstamo u otros usos comerciales, a menos que la ley diga lo contrario.

Generalmente, este principio se aplica dentro del mercado nacional. Si quiere seguir controlando lo que pasa con el producto después de la venta (como su reventa o alquiler), lo mejor es otorgar una licencia sobre los derechos de propiedad intelectual en lugar de vender el producto. Esto es común en productos como los programas de software.

Además, muchos países han limitado la “doctrina de la primera venta” para evitar que productos se alquilen o presten con fines comerciales. Hay también un debate sobre si se debería prohibir el préstamo de todas las obras digitalizadas.

Agotamiento internacional

No hay un acuerdo claro sobre si la venta de un producto protegido por propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos sobre ese producto. Este tema es relevante en casos de “importación paralela”, que es cuando un producto se importa fuera de los canales oficiales de distribución del fabricante. Aunque el producto es original, se considera parte del “mercado gris” porque no fue importado a través de los canales controlados por el titular de los derechos de propiedad intelectual.

En algunos casos, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede intentar evitar la importación paralela para mantener mercados separados. Sin embargo, si el producto ya fue comercializado en otro país con el consentimiento del titular, los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto se consideran agotados, y no se puede impedir su importación o reimportación al país de origen.

El principio del agotamiento de los derechos puede variar según el país, dependiendo de si se aplica el agotamiento nacional, regional o internacional:

- » Agotamiento nacional: El titular no puede controlar la venta de productos dentro del mismo país una vez que ha sido comercializado allí. Sin embargo, sí puede oponerse a importaciones de productos originales desde otros países.
- » Agotamiento regional: Despues de la primera venta en la región, los derechos sobre el producto se agotan, lo que impide la oposición a las importaciones paralelas dentro de esa región. Sin embargo, aún se puede evitar la importación desde fuera de la región.
- » Agotamiento internacional: Los derechos se agotan una vez que el producto ha sido vendido en cualquier parte del mundo por el titular o con su consentimiento.

Para saber cómo se aplica esto en cada país, se recomienda consultar con oficinas nacionales de propiedad intelectual o abogados especializados en este tema.

El agotamiento de los derechos de PI y sus efectos en la estrategia de exportación y de determinación de precios

Muchas empresas establecen precios diferentes para un mismo producto en distintos países, dependiendo del poder adquisitivo local. Si su producto, o uno fabricado por una empresa con su licencia, se vende a un precio más bajo en otro país, alguien podría comprarlo allí e importarlo a su propio país para venderlo a un precio más bajo que el suyo. Esta práctica sería aceptable si su país aplica el principio de agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual, es decir, si no puede impedir la reventa del producto una vez que ha sido vendido en otro país. Esto puede influir en su estrategia de exportación y fijación de precios.

59. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?

El momento adecuado para solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual en otros países es clave y depende de varios factores, como:

- » La cercanía del lanzamiento del producto.
- » Los recursos financieros disponibles para proteger sus derechos en el extranjero.
- » La posibilidad de que otros copien o imiten su producto.
- » El tiempo que lleva registrar los derechos en los países de interés.

Es importante tener en cuenta estos factores para evitar pagar costos innecesarios por proteger los derechos demasiado pronto o perder plazos importantes al solicitar la protección en el extranjero.

Si solicita la protección demasiado pronto

Solicitar la protección de patente en varios países puede resultar oneroso y es importante no iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastará mucho dinero en tasas de solicitud, costos de traducción o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la comercialización.

Si solicita la protección demasiado tarde

Es importante no esperar demasiado para solicitar la protección de la propiedad intelectual por varias razones:

- » “Primer solicitante”: En la mayoría de los países, quien presenta la solicitud primero obtiene los derechos. Si espera demasiado, alguien más podría solicitar la protección para la misma invención o marca y obtener los derechos antes que usted.
- » Divulgación prematura: Si lanza un producto o revela detalles sobre su invención, ya podría ser demasiado tarde para protegerlo, ya que pierde el requisito de novedad necesario para obtener los derechos. Sin embargo, esto no aplica a las marcas, que pueden registrarse incluso después de haber sido usadas en el mercado (aunque es mejor registrarlas pronto).
- » Derecho de prioridad: Si solicita protección en un país, tiene entre 6 y 12 meses para solicitarla en otros países sin perder la prioridad. Esto significa que las solicitudes realizadas durante este período se consideran como si fueran del mismo día de la primera solicitud. Pasado este plazo, podría perder la novedad y no obtener protección en otros países.

Plazos de prioridad:

- » Patentes: 12 meses desde la primera solicitud. Si usa el sistema PCT, tiene hasta 18 meses.
- » Dibujos y modelos industriales: 6 meses.
- » Marcas: 6 meses.

El derecho de prioridad le da tiempo para decidir en qué países desea protección, pero debe cumplir con los plazos establecidos para no perder la oportunidad.

Los derechos de autor y derechos conexos

Es importante elegir el momento adecuado para registrar los derechos de autor, especialmente en los países donde es posible hacerlo. Registrar los derechos de autor lo antes posible (preferiblemente antes de empezar a exportar el producto) tiene muchas ventajas. Además, para ciertos productos, es recomendable registrar las obras protegidas con una sociedad de gestión colectiva. Si ya ha registrado los derechos en su país, es probable que su organización de gestión colectiva tenga acuerdos con otras organizaciones internacionales para distribuir las regalías de manera justa.



12.

**Proteger los
derechos de PI
en el extranjero**

60. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?

Existen tres formas principales de solicitar protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) en otros países:

Vía nacional:

Se puede solicitar protección directamente en cada país, presentando una solicitud ante las oficinas nacionales de PI. Cada solicitud debe ser traducida al idioma local, y se deberá pagar las tasas correspondientes. En el caso de las patentes, generalmente se necesitará la ayuda de un abogado o agente especializado. Si está evaluando la viabilidad de una invención o explorando mercados de exportación, este proceso puede ser costoso y complicado, especialmente si desea protección en varios países. En esos casos, los sistemas de protección internacional gestionados por la OMPI pueden ser una opción más sencilla y económica.

En el caso de Bolivia, el sistema es territorial, por lo que se recomienda proceder al registro primero localmente y posteriormente analizar los costos y procedimientos de los países miembros de la Comunidad Andina.

61. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Para efectos de oponibilidad frente a terceros se debe registrar ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

No existe un procedimiento internacional para registrar los derechos de autor como ocurre con patentes, marcas o diseños. Sin embargo, muchos países tienen oficinas nacionales de derechos de autor que permiten registrar las obras, lo que puede ofrecer ventajas prácticas. El registro puede servir como prueba en caso de disputas legales y, en algunos países, es necesario para ejercer ciertos derechos, como en EE. UU., donde el registro es imprescindible para poder reclamar daños y perjuicios.

Aunque los derechos de autor están protegidos automáticamente en los países miembros del Convenio de Berna sin necesidad de registro, registrar su obra en oficinas nacionales puede ser útil.



13.

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

62. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?

Cuando los activos de propiedad intelectual (PI) de su empresa tienen valor, existe el riesgo de que otros los utilicen sin su permiso. Si esto sucede, ¿qué puede hacer? ¿Cómo decidir entre las diferentes opciones disponibles? Aquí le presentamos algunas recomendaciones:

» Identificar la infracción:

- ¿Quién está infringiendo sus derechos?
- ¿Cuál es el alcance del problema?
- ¿Está la infracción aumentando?
- ¿Qué pérdidas ha tenido o podría tener su empresa?

» Opciones disponibles:

- Ignorar la infracción: Si la pérdida parece mínima, puede decidir no actuar. Si la infracción crece, es importante identificar a los responsables y tomar medidas rápidas.
- Evaluar costos y ventajas: Considere las posibilidades de éxito en un juicio, el costo de abogados, y los daños que podría obtener si gana.
- Revisar contratos: Si tiene acuerdos con la empresa infractora, verifique si hay cláusulas de mediación o arbitraje para resolver la disputa sin ir a juicio. A veces es posible negociar sin un contrato formal.

» Acciones iniciales:

- Enviar una carta de advertencia: Puede enviar una carta formal (con ayuda legal) al infractor para informarle del conflicto y proponer una solución. Esto suele funcionar en casos de infracción no intencional.
 - Buscar ayuda de autoridades: En casos graves como la falsificación o piratería, es mejor involucrar a las autoridades para detener la infracción y preservar pruebas.
 - Procedimientos legales: Si decide proceder por la vía judicial, los tribunales pueden imponer sanciones civiles (daños y perjuicios, órdenes judiciales) e incluso penales (multas o cárcel en casos graves de infracción).
- » Consultar a un experto en PI: Antes de tomar medidas, es recomendable consultar con un abogado especializado en PI para elegir la opción más adecuada y económica. También es importante registrar sus derechos de PI con las autoridades aduaneras, especialmente si la infracción involucra productos importados.

En resumen, tome el tiempo necesario para evaluar el problema y las opciones disponibles antes de actuar, para proteger eficazmente sus derechos de PI.

63. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

El principal objetivo de proteger la propiedad intelectual (PI) es asegurar que su empresa obtenga beneficios de sus invenciones y creaciones. Sin embargo, estos derechos solo serán valiosos si se hacen cumplir; si no, los infractores podrán aprovecharse del trabajo que usted ha realizado. Muchas veces, solo la amenaza de hacer valer estos derechos puede disuadir a los infractores.

Razones para ejercer los derechos de PI:

- » Mantener la validez de sus derechos ante las autoridades.
- » Evitar que se sigan infringiendo sus derechos en el mercado, protegiendo su reputación.
- » Solicitar compensación por pérdidas causadas por infracciones.

¿Quién es responsable de hacer cumplir los derechos de PI?

El principal responsable de hacer valer los derechos de PI es el titular de esos derechos. Es su responsabilidad identificar las infracciones y decidir qué medidas tomar.

Sin embargo, los gobiernos también tienen un papel importante. Son responsables de crear instituciones que ayuden a hacer cumplir estos derechos, como los tribunales, oficinas de PI y autoridades aduaneras. Las autoridades aduaneras, por ejemplo, pueden detener productos falsificados o pirateados en las fronteras, a petición del titular de los derechos o por orden judicial.

64. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?

En Bolivia, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar la asistencia del SENAPI y las autoridades aduaneras para detener mercancías sospechosas de ser falsificadas o pirateadas. Esto es posible mediante un aviso sobre las marcas y derechos de autor protegidos.

Las autoridades aduaneras pueden retener productos durante 10 días hábiles para verificar si hay infracción. Si se confirma, se debe presentar una Acción de Infracción. Las medidas de frontera también están reguladas por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los principios del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las medidas de aplicación en frontera, la mayoría de los países aplican las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Artículos 51 a 60).

65. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?

En Bolivia todos los procedimientos ventilados ante el SENAPI son de índole administrativa, por ser esta autoridad netamente administrativa. Esto acelera los plazos y simplifica la resolución de procesos que de otra forma serían llevado a cabo ante una autoridad jurisdiccional, como en otros países. En el caso de las demandas de oposición, cancelación y nulidad, todas son llevadas ante la Dirección de Propiedad Industrial, y en el caso específico de las Acciones de Infracción, ante la Dirección Jurídica de la misma entidad.

Litigar en un tribunal puede ser costoso, especialmente si sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos por varios competidores en diferentes países. En lugar de recurrir a múltiples tribunales, es recomendable considerar la resolución de disputas de manera anticipada, como parte de sus contratos. Una opción más económica y rápida es usar métodos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación.

- » Arbitraje: Es menos formal que un juicio y sus decisiones son más fácilmente aplicables a nivel internacional.
- » Mediación: Las partes tienen control sobre el proceso y puede ayudar a mantener buenas relaciones comerciales. Sin embargo, el mediador no tiene poder para imponer decisiones.

Ambos métodos pueden ser más baratos y rápidos que un litigio, y pueden ser una opción más conveniente, especialmente si están incluidos en los contratos desde el principio.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es una opción útil para resolver disputas de propiedad intelectual sin recurrir a los tribunales. Ofrecen servicios adaptados a las necesidades de empresas, incluidas las PYME, y proporcionan cláusulas recomendadas para incluir en contratos, facilitando la resolución de futuros conflictos sobre propiedad intelectual. Estas cláusulas son comunes en acuerdos de licencias, patentes, franquicias, distribución y otros contratos relacionados con la propiedad intelectual.

Para más información, puede consultar el sitio web de la OMPI: [Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI](#).

En Bolivia, el Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara Nacional de Comercio es reconocido en la actualidad a nivel nacional e internacional como el principal ente administrador de procesos de este tipo en la República de Bolivia, no solo porque ostenta la categoría de Sección Boliviana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial – CIAC y de Capítulo Nacional de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Centro de Cámaras de Comercio del MERCOSUR, sino también, por el volumen e importancia de procesos que se atienden. (<https://arbitraje.bo/>)

Asimismo, encontramos el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), que ha trascendido las necesidades locales, integrando a Santa Cruz, sus empresas y profesionales a un hub internacional de negocios. Con el crecimiento de la inversión extranjera en la región, el centro ha desempeñado un papel vital en la resolución de conflictos, ayudando a las empresas a resolver disputas sin recurrir a litigios prolongados.

Al amparo de los principios de celeridad, economía, eficiencia, flexibilidad, imparcialidad, independencia, y voluntariedad de las partes, el CCAC se ha convertido en un recurso invaluable para las empresas y personas que día a día depositan su confianza en una nómina de árbitros proba y transparente que incluye expertos nacionales e internacionales, reflejando su capacidad para abordar una variedad de conflictos con un enfoque integral.



14

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

66. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?

La propiedad intelectual (PI) es cada vez más vista como un activo clave para el éxito de las empresas. Evaluar correctamente los derechos de PI puede generar valor, pero es importante entender la diferencia entre el precio y el valor de un activo de PI:

- » Precio: Es lo que un comprador está dispuesto a pagar en una transacción, influido por factores como la demanda y la competencia.
- » Valor: Es una cifra calculada con métodos específicos, que refleja el verdadero impacto del activo, independientemente del precio de venta.

La valoración de la PI no solo ayuda a las empresas a gestionar mejor sus activos, sino que también es útil como base para negociaciones, especialmente cuando se compran o venden activos de PI.

Antes de valorar su PI, considere:

- » ¿Por qué quiere evaluar sus derechos de PI?
- » ¿Cuándo utilizará los resultados de la valoración?
- » ¿Qué derechos de PI serán evaluados?
- » ¿Qué método de valoración utilizará?

Factores clave en la valoración de PI:

- » Cobertura y fortaleza de la protección: Una patente o activo con protección en varios países y mecanismos de observancia fuertes tendrá un valor mayor.
- » Codificación y uso de la información: Si la información en el producto está bien codificada y se puede usar de manera eficaz, esto puede aumentar su valor.
- » Dificultad para infringir los derechos: Si es difícil infringir los derechos de PI, esto también puede incrementar su valor.
- » Productos alternativos: Si existen productos similares protegidos por PI, esto podría reducir el valor de su producto.

Es esencial que las empresas analicen estos aspectos para entender cómo afectan el valor de sus productos y activos de PI.

El precio de un activo de propiedad intelectual (PI) no es algo fijo o inmediato. Es el resultado de un complejo conjunto de factores que incluyen no solo el valor percibido por el comprador,

sino también cómo las partes involucradas en la transacción valoran el futuro potencial, el riesgo y el contexto del mercado.

Aquí te dejo una manera de entender el pitch detrás del precio de un activo de PI:

La historia detrás del precio de un activo de PI

- » **El punto de partida:** el valor percibido El precio de un activo de PI empieza por la percepción del comprador sobre lo que está adquiriendo. Un comprador no solo está comprando una idea o un producto registrado, sino la posibilidad de transformar esa idea en una ventaja competitiva en el mercado. Si se trata de una patente, por ejemplo, el precio puede estar determinado por cuán única y valiosa es esa invención para un mercado específico.
- » **El potencial futuro** Un activo de PI tiene valor principalmente por lo que puede generar en el futuro. El comprador no solo está pensando en lo que paga hoy, sino en el retorno potencial de esa inversión. Esto puede incluir ingresos por licencias, la capacidad de vender productos o servicios basados en esa tecnología, o el uso de esa PI para bloquear a competidores.
- » **La exclusividad y control** Cuando adquieres un activo de PI, como una patente o marca registrada, estás comprando exclusividad. Es decir, la capacidad de controlar quién más puede usar esa tecnología, nombre o diseño. Esto puede significar barreras de entrada altas para la competencia y la oportunidad de dominar un nicho o incluso un mercado entero, lo cual justifica un precio más alto.
- » **Los riesgos involucrados** El precio también está influenciado por los riesgos que el comprador está dispuesto a asumir. Un activo de PI podría no ser 100% seguro o podría haber desafíos legales, como la posibilidad de que un competidor desafíe la validez de la patente o marca. Los compradores ajustan su oferta en función de cuánto están dispuestos a asumir estos riesgos.
- » **El contexto de mercado** El mercado en el que se mueve el activo es clave. Si la PI es crucial para una industria con alta demanda, como la tecnología, la biomedicina o el entretenimiento, es probable que el precio sea más alto. Además, la existencia de productos alternativos con PI similar puede reducir el valor de un activo. Si la PI está protegida por varias jurisdicciones y la demanda es alta, el valor aumenta, ya que hay mayor seguridad jurídica y mayor alcance de mercado.
- » **La negociación** Al final, el precio también está determinado por la habilidad de negociación de ambas partes. El vendedor puede sentir que su activo vale mucho más, mientras que el comprador buscará pagar lo menos posible. La negociación puede basarse en la urgencia de la transacción, la disponibilidad de alternativas, y la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo mutuo.

67. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?

Cada empresa puede tener motivos diferentes que justifiquen realizar una valoración de los activos de PI como por ejemplo:

- » administración interna de su cartera de PI,
- » concesión de licencias,
- » fusiones o adquisiciones,
- » cesión (venta) de activos de PI,
- » compra de activos de PI,
- » conclusión de acuerdos de empresas mixtas,
- » establecimiento de alianzas estratégicas,
- » obtención de fondos,
- » inversión en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

Los motivos por los que se valora un activo de PI y el tipo de activo (como una patente) pueden influir en el método de valoración elegido. El valor de la PI puede variar según el método utilizado, y esto también depende de factores como la experiencia y la disponibilidad de datos para aplicar un método específico.

Por ejemplo, una patente podría tener más valor si no hay tecnologías alternativas que la superen en el mercado. Por eso, es clave entender bien la tendencia del sector al valorar un activo de PI.

Es fundamental que una empresa sepa por qué y cuándo debe valorar su propiedad intelectual. Tener una idea básica de los instrumentos de valoración ayudará a tomar decisiones informadas y a buscar el asesoramiento adecuado.

68. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?

Existen varios métodos para valorar los activos de propiedad intelectual (PI), y cada uno tiene ventajas y desventajas. Los métodos más comunes son:

- » **Método basado en ingresos:** Este es el más usado y se enfoca en los ingresos futuros que generará el activo de PI, calculando el flujo de caja actualizado. Una variante es el método

de ahorro en regalías, que estima cuánto se ahorraría al no tener que pagar regalías por el uso del activo. El inconveniente principal es que es un método complejo.

» **Método basado en costos:** Este método estima el valor del activo de PI en función de cuánto costaría recrearlo. Tiene variantes como:

- Costo de reproducción: Calcula los costos actuales para reproducir el activo.
- Costo de sustitución: Estima el costo de adquirir activos similares. Este método puede ser útil, pero a menudo no refleja el valor real del activo, ya que el costo de desarrollo no siempre se corresponde con el valor del producto final.

» **Método basado en el mercado:** Este método valora un activo según lo que un tercero estaría dispuesto a pagar por él. Es simple y se basa en la información del mercado, pero no siempre tiene en cuenta las características específicas de una transacción. Variantes incluyen:

- Comparación de ventas: Se compara el activo con uno similar en el mercado, aunque cada transacción es única y puede ser difícil encontrar una comparación precisa.
- Tipos de regalías normalizados: Usa tasas estándar de regalías que se aplican en ciertos sectores.

» **Métodos basados en la valoración de opciones:** Utilizados especialmente en sectores tecnológicos y farmacéuticos, estos métodos valoran activos de PI como si fueran opciones de compra. Aunque potentes, son complejos.

» La metodología más utilizada y conocida como es el **método de flujo de Caja Descontado** (DFC, en sus siglas en inglés), el cual considera el valor presente de todos los flujos de caja, que se pronostica generará la propiedad intelectual en el futuro, posee un gran problema al intentar responder preguntas tales como: ¿Cuál es la vida útil de este activo? o ¿Cómo puedo pronosticar los ingresos?, además este método es cada vez más ajeno a este tipo de valoraciones.

Después de analizar estos métodos, sin considerar el riesgo de capital, se puede ver las diferentes desventajas que cada uno presenta, lo que hace que sean obsoletos al momento de valorar una propiedad intelectual.



14

Financiación

69. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa?

Los activos de propiedad intelectual (PI) pueden ser clave para atraer financiación para su empresa.

Cuando un inversor, como un banco, una firma de capital de riesgo o un prestamista, evalúa una solicitud de préstamo o inversión, se fija en varios factores. Querrá asegurarse de que su producto o servicio tenga un potencial real de comercialización, lo que implica:

- » Que la tecnología no esté disponible a un precio más bajo,
- » Que haya demanda para el producto, y
- » Que no haya obstáculos legales o de otro tipo que impidan la comercialización.

Para asegurar la inversión, especialmente con inversores de capital de riesgo, es esencial presentar una estrategia de PI sólida. Esto incluye:

- » Documentación sobre solicitudes de PI,
- » Información que demuestre que su tecnología no infringe patentes existentes,
- » Acuerdos de licencia que le permitan usar la tecnología necesaria para comercializar el producto.

Tener derechos de PI sobre sus innovaciones otorga exclusividad y puede aumentar su cuota de mercado si el producto tiene éxito. Una patente valiosa, por ejemplo, puede abrir puertas a múltiples oportunidades de financiación.

Aunque cada inversor valorará los activos de PI de manera diferente, hay una tendencia creciente de que los inversores buscan empresas con carteras de PI bien gestionadas. Esto se debe a que los activos de PI son vistos cada vez más como una fuente de ventaja competitiva para las empresas.

Cuando estas instituciones evalúan una solicitud de préstamo o inversión, más allá de los factores típicos (demanda, obstáculos legales, etc.), también analizan los ingresos actuales o futuros que la empresa puede generar a partir de sus activos intangibles, como patentes, marcas y derechos de autor. Este análisis se centra en evaluar la capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo de forma constante y predecible, lo que la convierte en un deudor confiable.

El análisis de riesgo se basa en varios puntos clave:

- » **Potencial de Generación de Ingresos:** Los activos de PI, como una patente innovadora, pueden generar ingresos a través de licencias, ventas o acuerdos comerciales exclusivos. Si estos activos están bien gestionados, los ingresos futuros pueden ser previsibles, lo que reduce el riesgo para el prestamista.

- » **Evaluación de la Exclusividad del Producto:** Tener derechos de PI sólidos otorga una exclusividad en el mercado, lo que garantiza una mayor cuota de mercado y estabilidad financiera. Esto se traduce en ingresos más seguros, ya que los competidores no pueden copiar fácilmente la tecnología o marca.
- » **Protección ante Riesgos Legales:** El análisis financiero también contempla si la empresa ha tomado medidas para proteger su PI y evitar problemas legales, como infracciones de patentes. Esto reduce el riesgo de demandas costosas que podrían afectar los ingresos futuros.
- » **Estrategia de Monetización de la PI:** Las instituciones financieras valoran si la empresa tiene una estrategia clara para aprovechar sus activos de PI. Esto puede incluir la venta de licencias, acuerdos de distribución o asociaciones estratégicas que generen ingresos, lo cual aumenta la probabilidad de que la empresa pueda hacer frente a sus deudas.

Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de financiar sus activos (<https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-financing-the-ten-commandments-36433>):

Identifique su propiedad intelectual: Entienda qué derechos protegen sus ideas: una patente para funciones, un diseño para la forma, o una marca registrada. Sepa exactamente con qué está tratando al negociar licencias o préstamos.

Lea la letra pequeña: Revise cuidadosamente los términos de contratos financieros para proteger su propiedad intelectual. Asegúrese de comprender qué ocurre si no cumple con el pago.

Lleve registros claros: Mantenga documentación adecuada, especialmente si recibió financiamiento público, para evitar problemas futuros.

Reconozca sus límites: No intente hacerlo todo solo. Subcontrate o compre lo que no pueda manejar eficientemente.

Tenga un plan B: Prepárese para contratiempos. Siempre considere escenarios alternativos y evalúe si el riesgo vale la pena.

Lo que debe evitar:

No sea codicioso: A veces, asociarse o licenciar es más rentable que intentar controlar todo por su cuenta.

No ignore derechos ajenos: Asegúrese de tener permiso para usar cualquier propiedad intelectual relacionada con su proyecto.

No subestime el mercado: Los productos innovadores pueden volverse obsoletos rápidamente. Sea realista sobre su duración en el mercado.

No ignore la piratería: Proteja sus derechos de autor, pero esté preparado para la fuga de ingresos debido a copias no autorizadas.

No pida más dinero del necesario: Pida solo lo que realmente necesita para minimizar intereses y deudas futuras.

70. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?

Tomar préstamos basados en activos de propiedad intelectual (PI) es una práctica relativamente nueva, que ha ganado terreno en algunos mercados específicos. Esta práctica implica convertir activos intangibles, como patentes, marcas o derechos de autor, en valores financieros que se pueden usar para obtener financiación.

Por ejemplo, las empresas pueden usar los pagos futuros por regalías de licencias de sus patentes o marcas como garantía para obtener un préstamo.

A pesar de estos desafíos, a medida que las empresas tecnológicas, especialmente en sectores como la biotecnología o la informática, confían más en sus activos de PI como fuentes de ingresos, las oportunidades para usar estos activos como garantía aumentarán. También están surgiendo más empresas de capital de riesgo dispuestas a aceptar PI como colateral para financiar proyectos. Esto indica una tendencia positiva hacia el uso de la propiedad intelectual como una forma más estable y valorada de garantizar préstamos.

Un ejemplo famoso de esta práctica es el caso de David Bowie, quien en 1997 convirtió los derechos de sus futuras regalías por su música en valores, conocidos como "Bowie Bonds". Esto le permitió recibir una cantidad importante de dinero por adelantado, basada en los ingresos futuros de su catálogo musical.

Otro ejemplo reciente es el de la cantante Taylor Swift, quien en 2020 vendió los derechos de su catálogo musical a una firma de inversión, lo que le permitió recibir una gran suma de dinero al instante. En este caso, los derechos sobre las grabaciones y composiciones de Taylor fueron utilizados como activos para obtener financiación inmediata. Este tipo de transacciones demuestra cómo los ingresos por regalías de las canciones de un artista pueden convertirse en una forma de garantía para préstamos o ventas de activos.

A pesar de estos ejemplos, los préstamos basados en PI siguen siendo limitados en comparación con los préstamos respaldados por activos tangibles, como bienes raíces o maquinaria. Esto se debe a que los activos intangibles, como las patentes, requieren un conocimiento especializado para valorarlos correctamente, y los prestamistas generalmente no tienen la experiencia técnica para comprender su verdadero valor.

Las empresas de capital de riesgo están comenzando a ver el valor de estos activos intangibles y están dispuestas a aceptarlos como colateral en lugar de solo activos tangibles.

Este cambio está impulsado por el crecimiento de las regalías por licencias y los flujos de ingresos derivados de la propiedad intelectual, lo que permite a las empresas usar estos flujos de efectivo futuros para asegurar financiamiento. En resumen, a medida que la valoración de los activos de PI se vuelve más precisa y accesible, se abre un mercado creciente para los préstamos respaldados por estos activos intangibles.



16.

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

71. La propiedad intelectual en el comercio electrónico

La propiedad intelectual (PI) es clave para el comercio electrónico, ya que muchos productos y servicios que se venden en línea dependen de ella. Música, fotos, programas informáticos, diseños, sistemas de capacitación y otros, están protegidos por PI y representan el principal valor de estos negocios. Sin la protección adecuada de PI, los productos digitales pueden ser robados, lo que podría destruir una empresa.

La PI también es lo que hace posible el funcionamiento del comercio electrónico. Las herramientas que usamos en Internet, como programas informáticos, redes, diseños y interfaces de usuario, son todas parte de la PI y suelen estar protegidas por derechos específicos. Las marcas, que ayudan a las empresas a destacar y ganar reconocimiento, también son un aspecto crucial, ya que están protegidas por derechos de PI y leyes contra la competencia desleal.

En el comercio electrónico, las empresas a menudo necesitan licencias para usar diferentes tecnologías en sus productos. Esto es importante porque crear todos los componentes de un producto por sí mismo sería prácticamente imposible. Por eso, las empresas suelen compartir tecnología a través de licencias, lo que facilita el desarrollo de productos de alta calidad. Muchas de estas empresas son pequeñas y medianas empresas (PYME).

- » **Protección de Productos Digitales:** Música, fotos, software y otros productos digitales dependen de la propiedad intelectual (PI) para evitar robos que podrían afectar el negocio.
- » **Fundamento del Comercio Electrónico:** Herramientas como programas, redes, diseños y marcas están protegidas por PI y permiten el funcionamiento de las plataformas en línea. Las marcas ayudan a las empresas a destacar y ganar confianza.
- » **Licencias para Tecnología:** Las empresas necesitan licencias para usar tecnologías de terceros, ya que crear todos los componentes de un producto sería inviable. Esto permite desarrollar productos innovadores sin grandes inversiones.
- » **Activos Intangibles y Valor Empresarial:** Patentes, marcas, nombres de dominio, bases de datos y software son los principales activos del comercio electrónico. Protegerlos es clave para aumentar el valor y éxito del negocio.
- » **Avances en Pagos Digitales:** Pasarelas de pago como PayPal y Stripe facilitan transacciones seguras y rápidas, vinculando la PI con productos y servicios ofrecidos en línea.
- » **Ventas en Redes Sociales:** Plataformas como Instagram y WhatsApp ayudan a vender productos, pero exigen proteger marcas y contenido para evitar el uso no autorizado.
- » **Reconocimiento y Diferenciación:** Las marcas registradas son esenciales para destacar en un mercado competitivo y generar confianza entre los consumidores.

- » **Patentes e Innovación:** Protegen tecnologías clave como sistemas de pago o recomendaciones, permitiendo a las empresas mantener su ventaja competitiva.
- » **Competitividad en la Era Digital:** Proteger activos intangibles como derechos de autor, marcas y patentes es vital para mantenerse competitivo y aprovechar el comercio electrónico.

La PI no solo asegura la rentabilidad de los negocios digitales, sino que también brinda herramientas para maximizar el potencial del comercio electrónico en un mundo digitalizado.

En Bolivia, encontramos la Pasarela de Pagos del Estado (<https://www.agetic.gob.bo/pasarela-de-pagos-del-estado/>), por ejemplo, como un conjunto de servicios informáticos que automatizan las operaciones de pago entre el ciudadano y las entidades del estado para la adquisición de bienes o servicios, permite la integración de pagos en línea, quitando con ello el requisito tradicional de una boleta de pago evitando que el ciudadano deba realizar filas en las entidades bancarias para efectuar el pago por un servicio o producto del Estado.

Beneficios:

- » Pagos en un solo paso.
- » Varios mecanismos de pago disponibles para el ciudadano.
- » Información de pagos totalmente en línea.
- » Pagos seguros.

72. Integración sencilla. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?

Los nombres de dominio son las direcciones en Internet que usamos para encontrar sitios web, como "wipo.int" para la OMPI. Con el tiempo, estos nombres se han convertido en una parte clave de las marcas de las empresas, lo que ha generado conflictos. Por ello, es fundamental elegir un nombre de dominio que no esté registrado como marca de otra empresa.

Registrar un nombre de dominio es una decisión muy importante para su negocio, ya que permite a los usuarios encontrar su sitio web. Puede elegir un dominio genérico (.com, .net, .org) o uno más específico, dependiendo del tipo de su negocio. También puede registrar su dominio bajo el código de un país específico, como .bo para Bolivia.

La gestión técnica de los dominios está a cargo de la ICANN, pero los registros se realizan a través de registradores acreditados. Puede verificar si un dominio ya está registrado en su sitio web o utilizando herramientas como Whois. Para dominios con códigos de país (ccTLD), debe contactar con la autoridad correspondiente de cada país.

La reserva y el registro de un nombre de dominio bajo el ccTLD .bo, se hará únicamente a través del sitio web www.nic.bo, mediante una cuenta de usuario, llenando el formulario correspondiente, documento que tiene carácter de declaración jurada.

73. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?

Según sea el lugar donde se registre, puede elegir un nombre genérico utilizado comúnmente, pero si usted elige un nombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podrán recordarlo y buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales debería ser tan distintivo que pudiera protegerse también mediante la ley sobre marcas. Si elige como nombre de dominio una frase muy común (por ejemplo: "Buen Software"), su empresa tendrá dificultades en ganarse una buena reputación o buena voluntad con este nombre y aún más dificultades en impedir que otras empresas de la competencia utilicen su nombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoría de las leyes consideran que el registro de un nombre de dominio de la marca de otra persona es una infracción de la marca (fenómeno llamado también "ciberocupación"), y su empresa deberá transferir o cancelar el nombre de dominio y además pagar una indemnización por daños y perjuicios. Todos los nombres de dominio registrados en la categoría gTLD, por ejemplo .com, y muchos registrados en los ccTLD, pueden ser objeto de un procedimiento de solución de controversias (descrito más adelante) que permite al titular de una marca o marca de servicio impedir la "ciberocupación" de su marca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorar en la web para comprobar si el nombre de dominio que ha elegido es una marca registrada en un determinado país. La OMPI ha establecido un portal de bases de datos para marcas en [Global Brand Database \(wipo.int\)](http://Global Brand Database (wipo.int)) que le ayudará a realizar esa búsqueda.

Si usted descubre que alguien está utilizando su marca de fábrica o comercio o su marca de servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en línea sencillo al que puede recurrir y en el cual un experto independiente decidirá si es preciso devolverle el nombre de dominio, y se pedirá a los registradores que cumplan esa decisión. Puede encontrar información sobre esta Política Uniforme de Solución de Controversias en el sitio Web de la OMPI [Domain Name Disputes \(wipo.int\)](http://Domain Name Disputes (wipo.int)).

Además de evitar marcas comerciales, es también aconsejable evitar nombres de dominio que incluyan términos geográficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internacionales y nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera chocar con los derechos de otros o con los sistemas de protección internacional.

74. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?

Uno de los elementos básicos del comercio electrónico es el diseño y funcionamiento del sitio web de la empresa. Al diseñar y crear su sitio web, la primera cosa que debe tener en cuenta es si es usted el titular de la presentación y el contenido de su sitio web y de cada aspecto de PI que contiene. Tal vez no lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que es importante es saber qué le pertenece, qué está autorizado a utilizar, y qué no está autorizado a utilizar. Si usted se vale de un consultor o una empresa para el diseño de su sitio web, verifique las disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ¿Quién es titular del diseño y del texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene la empresa para asegurarse de que, durante su trabajo, no está utilizando PI ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electrónico, un buscador u otro instrumento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectúe modificaciones en el sistema y quién será titular de tales modificaciones. Asegúrese de tener un acuerdo escrito y hágalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de cualquier diseño, trabajo por encargo o instalación del sitio web.

Necesitará un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para utilizar cualquier foto, vídeo, música, voces, obra de arte, programa informático, etc., que pertenezca a otra persona.

El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no significa que forme parte del dominio público. Tal vez deba conseguir una autorización para utilizar ese material. En muchos países, deberá comunicarse con una sociedad de gestión colectiva o asociación de artistas para obtener un permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni música que no le pertenezca, a menos que haya obtenido una autorización escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instrumento de comercio electrónico, y un servicio útil para sus clientes, pero en muchos países no existen leyes claras acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse los enlaces. La práctica más segura es solicitar y obtener autorización del sitio web en cuestión antes de colocar el enlace, especialmente si realiza un “enlace en profundidad”, es decir, crea un enlace con una página de otro sitio web que no es la página inicial.

Encuadre (Framing)

El encuadre es una práctica más controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones de otro sitio web en el suyo, como si formara parte de su propio sitio web. Obtenga siempre una autorización escrita antes de realizarlo.

Ventajas de la inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) ofrecen grandes beneficios para la creación rápida de contenido:

- » Respuestas naturales y contextuales: Generan respuestas alineadas con las dudas de los usuarios.
- » Contenidos inmediatos: Pueden crear textos en diversos tonos, temas y hasta en acentos específicos.
- » Reconocimiento de conversaciones previas: Algunas herramientas recuerdan interacciones anteriores, mejorando la coherencia.
- » Acceso a información global: Analizan páginas web para responder preguntas de forma rápida.
- » Multilingüismo: Están disponibles en varios idiomas.

Gracias a estas características, son ideales para ahorrar tiempo y generar contenido rápidamente. Sin embargo, no son perfectas y presentan ciertos riesgos y carencias:

Riesgos

- » Propiedad intelectual: Los textos generados por IA son una mezcla de información disponible en internet, lo que puede incluir contenido con derechos de autor. Antes de usar estos textos, asegúrate de no infringir derechos.
- » Uso de información personal: Todo dato que proporcionas a la herramienta puede ser almacenado y reutilizado. Si introduces información sensible o de valor, podrías estar entregando tu trabajo o ideas al sistema.

Carencias

- » Respuestas incorrectas o inventadas: La IA no siempre es precisa. A veces ofrece respuestas inventadas o desactualizadas, lo que puede ser problemático si no verificas la información.
- » Limitaciones en temas actuales: Su conocimiento sobre eventos recientes puede ser limitado y susceptible a errores si es manipulada por usuarios.

75. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?

Protección de derechos en Internet

En los últimos años, la descarga ilegal de música, películas, software y otros contenidos ha crecido, violando las leyes de derechos de autor. Para proteger tu propiedad intelectual (PI) en Internet:

- » Identifica tu contenido: Usa avisos de derechos de autor o indicaciones de titularidad.
- » Aclara usos permitidos: Informa qué pueden y no pueden hacer los usuarios con tu contenido.
- » Evita contenido no autorizado: No distribuyas material de terceros y asegúrate de que tus empleados comprendan esta política.

Además, herramientas como marcas de agua y sistemas de gestión de derechos ayudan a proteger contenido en línea.

Certificación de productos

La certificación garantiza que un producto cumple con normas específicas, mejorando la confianza del consumidor.

Beneficios de la certificación

- » Cumplimiento normativo: Confirma que el producto cumple con estándares.
- » Mayor confianza: Es confiable para compradores y reguladores.
- » Ventaja competitiva: Aumenta mercados y mejora la reputación.

Cómo se realiza

Incluye pruebas, inspecciones y supervisión de la producción. Las marcas de certificación, como las de IBNORCA, validan el cumplimiento de normas.

Etiquetado y envase

- » Indicaciones geográficas: Protegen productos vinculados a su origen, como “Tequila” o “Champagne”.
- » Diseño y presentación: El envase puede protegerse como dibujo industrial, marca tridimensional (ej. botella de Coca-Cola) o “trade dress” si es distintivo.
- » Rasgos innovadores: Los elementos funcionales del envase pueden patentarse.

En resumen, proteger tus derechos de PI y certificar tus productos fortalece tu marca, garantiza calidad y mejora tu posición en el mercado.



17

ANEXOS

ANEXO 1

La propiedad intelectual (PI) es un recurso esencial para los pequeños y medianos exportadores (PYMEs) y emprendedores, ya que les permite proteger sus innovaciones, diferenciándose en mercados competitivos y accediendo a oportunidades de crecimiento y expansión. Esta guía está diseñada para ayudarles a identificar, proteger y maximizar el valor de sus derechos de PI, tanto en mercados locales como internacionales.

Importancia de la Propiedad Intelectual

La PI abarca derechos como marcas, patentes, derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales, los cuales otorgan a sus titulares protección frente al uso no autorizado de sus productos e ideas. Para las PYMEs, gestionar la PI de manera adecuada es fundamental por diversas razones:

- » Diferenciación: Una marca registrada y un producto patentado permiten destacarse frente a la competencia.
- » Valor de mercado: La PI aumenta el valor de la empresa, facilitando su venta o inversión.
- » Acceso a financiamiento: Los activos de PI pueden servir como garantía o fuente de inversión.
- » Expansión internacional: La PI abre puertas a mercados internacionales mediante el registro y protección en diferentes países.

Aspectos Clave para Exportadores y Emprendedores

- » Identificación de Activos de PI: Es fundamental que los emprendedores y PYMEs reconozcan los elementos de su negocio que pueden ser protegidos por la ley, como sus marcas, productos, procesos o tecnología. La identificación temprana de estos activos ayuda a crear una estrategia de PI sólida.
- » Protección en Mercados Internacionales: Para proteger los derechos de PI fuera de las fronteras, es necesario registrar las marcas y patentes en los países destino. Existen herramientas internacionales, como el Sistema de Madrid para marcas y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que facilitan este proceso.
- » Estrategias de Monetización: La PI también puede ser una fuente de ingresos adicionales. A través de licencias, franquicias o asociaciones estratégicas, las PYMEs pueden monetizar sus activos de PI, abriendo nuevos mercados y generando oportunidades de negocio.
- » Prevención de Infracciones: Es crucial monitorear el uso de los activos de PI para detectar posibles infracciones. Si se identifican violaciones, es necesario tomar medidas legales para proteger los derechos. Además, se debe tener cuidado de no infringir los derechos de PI de otros.
- » Gestión y Cultura de Innovación: Fomentar una cultura de innovación dentro de la empresa es clave para aprovechar el valor de la PI. Esto incluye capacitar a los empleados y colaborar con expertos legales para gestionar de manera eficiente los activos intangibles.

Beneficios para las PYMEs y Emprendedores

Una gestión eficaz de la PI ofrece numerosos beneficios para las PYMEs y emprendedores, entre los cuales destacan:

- » Protección de inversiones: La PI protege las inversiones en investigación y desarrollo, asegurando que las innovaciones sean valoradas.
- » Generación de confianza: Los derechos de PI refuerzan la confianza de los clientes y socios comerciales.
- » Prevención de conflictos legales: Una gestión adecuada ayuda a evitar costosos litigios.
- » Capacidad para negociar: La PI mejora la capacidad de negociación en contratos, acuerdos y alianzas comerciales.

Conclusión

La propiedad intelectual no es solo una herramienta legal, sino un activo estratégico que puede marcar la diferencia en el éxito de las PYMEs y emprendedores. Incorporar la PI en las estrategias empresariales, desde su identificación y protección hasta su monetización y gestión activa, es fundamental para asegurar un crecimiento sostenible y competitivo. Con la correcta gestión de la PI, las pequeñas y medianas empresas pueden enfrentar con éxito los desafíos de los mercados globalizados.

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » <https://camexbolivia.com.bo/>
- » <https://www.senapi.gob.bo/>
- » <https://ibce.org.bo/>
- » <https://cadex.org/>
- » <https://www.probolivia.gob.bo/>