

ANÁLISIS

**IMPORTANCIA DEL REGISTRO
ANTE USO DE TERCEROS**

FEBRERO 2024



IMPORTANCIA DEL REGISTRO ANTE USO DE TERCEROS

En las últimas décadas el comercio informal en Bolivia ha crecido de una manera significativa, tanto que, en cualquier lugar en la calle, se puede encontrar personas ofreciendo productos que están identificados con algunas marcas que en muchos de los casos son conocidas, pero no están siendo correctamente utilizadas porque la mayoría de las veces se trata del uso de marcas cuya propiedad corresponde a otros titulares.

Por otro lado, también se ha visto un gran incremento de emprendedores, ya dentro de un comercio formal, los cuales realizan en forma activa la venta de distintos productos y ofrecimiento de servicios. En su gran mayoría el ofrecimiento de productos y/o servicios se realiza a través de las redes sociales y distintas plataformas que internet nos ofrece día a día.

Existen casos en los que un emprendedor comenzó a vender un producto u ofrecer algún tipo de servicio bajo una marca que fue creada por sí mismo, y lo que comenzó como un emprendimiento pequeño se ha convertido en un negocio en crecimiento, por ende, comienza a realizar mayor inversión en publicidad para que su marca llegue a conocimiento de más personas. Al adquirir, la marca, mayor conocimiento en el mercado nace el riesgo de que terceras personas en forma indebida quieran aprovecharse de su fama o lo que es peor aún, registran la marca como propia y dejan al verdadero titular sin el derecho que le corresponde. Este riesgo ha creado poco a poco la conciencia de la necesidad de registrar las marcas para protegerlas y sobre todo para contar con los instrumentos legales para defender la misma.

De acuerdo con una revisión del sistema informativo en línea del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) durante la gestión 2023 se han presentado 5900 solicitudes de registro, de las cuales alrededor del 70% de marcas son de solicitantes extranjeros. Esto quiere decir que aproximadamente un 30% son solicitudes de registro de solicitantes nacionales. Este dato es importante porque evidencia que hay un incremento de inversiones locales.

En comparación a unos diez años atrás, es evidente que las personas ahora poco a poco están interiorizándose en la importancia de registrar las marcas que usan para vender sus productos y están comenzando a solicitar el registro de sus marcas. En algunos casos se tratan de emprendedores que han realizado una inversión en crear una marca distintiva que contenga los detalles que desea mostrar al público. Sin embargo, existen otros solicitantes que usan como base marcas ya conocidas y notorias, realizando algunas modificaciones intentando pasar desapercibidos ante el ojo de la Oficina de Marcas y los mismos titulares que realizan una vigilancia de sus marcas ya registradas. Es aquí, donde el titular al contar con un derecho preconstituido sobre la base del cual puede ejercer acciones contra este tipo de solicitudes.

Por otro lado, un riesgo es el crecimiento de los comerciantes informales, que, a diferencia de las empresas y emprendedores, no realizan una inversión en crear una

marca y menos aún publicitarla tan solo se limitan a usar las marcas de otras personas o emprendedores, que por lo general son marcas notorias y reconocidas con el fin de aprovecharse y obtener ventaja de la fama ya adquirida de la marca registrada.

En el caso de las empresas, sean internacionales o nacionales, se ve que tienen el cuidado de registrar las marcas que usan y al tener el registro gozan de la posibilidad de iniciar acciones contra este tipo de comerciantes y de esta forma evitan que se aprovechen de la fama adquirida con su marca. Sin embargo, algunos emprendedores no gozan de un capital que pueda ayudarlos a asesorarse o en muchos de los casos gestionar el registro de su marca y son vulnerables de que terceros se aprovechen de la marca que puede ir ganando fama con el tiempo.

Es realmente impresionante como las personas incluso llegan a usar las marcas sin realizarse ningún cambio, simplemente imprimen las etiquetas y las pegan sobre los productos que venderán lo que evidentemente también ponen riesgo a los consumidores. Este riesgo se incrementa cuando se tratan de alimentos, medicamentos, y en el caso de herramientas, ropa, muebles, etc., no gozan de la garantía que muchas empresas ofrecen. El objetivo de este tipo de uso no autorizado por el titular de marca es gozar de la fama de la marca registrada que se está copiando o usando tal cual.

Ante estas situaciones es que muchas empresas, emprendedores y personas han comenzado a registrar sus marcas para tenerlas protegidas y así tener una ventaja que el poder iniciar acciones contra terceros que podrían usar o modificar la marca registrada, dado que la normativa protege a los que tienen un derecho constituido.

En la rama de los derechos de autor, una persona goza de un derecho desde el momento que crea una obra, pintura, música, etc. y realizar el registro ante la Oficina Competente, solo es formalizarlo y así también gozar de acciones contra terceros, mismas que podría iniciarlas sin la necesidad de contar con un registro. Las marcas necesariamente deben ser registradas a nombre del titular y solo de esta manera se puede constituir un derecho sobre el cual se puede reclamar.

En conclusión, es importante que todos aquellos sean empresas, emprendedores o personas que desean iniciar un negocio prevean el registro de la marca que usarán para ofrecer los productos o servicios ante la evidente posibilidad de que terceros realicen un uso indebido de una marca que potencialmente sería notoria, conocida y gozaría de fama.

Sobre PPO

PPO es la firma de abogados más grande de Bolivia con prácticas líderes en todos los ámbitos. Los clientes saben que pueden confiar en PPO para sus asuntos legales y empresariales más desafiantes. Los 60 abogados de PPO y más de 100 profesionales trabajan asertivamente para brindar un servicio excepcional, asesoramiento sofisticado y soluciones creativas y prácticas.

PPO es la firma de abogados con la mayor cobertura geográfica de Bolivia, con oficinas propias en cinco ciudades: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Cobija.

Autor



Guadalupe Condori
Asociada
gcondori@ppolegal.com

Este análisis ha sido preparado para los clientes de PPO Abogados. Aunque se ha hecho todo esfuerzo por garantizar la precisión, este análisis no proporciona un estudio exhaustivo del tema y, por lo tanto, PPO Abogados no puede aceptar responsabilidad por cualquier pérdida sufrida por cualquier persona que actúe o se abstenga de actuar como resultado del material expresado aquí. Si se requiere asesoramiento específico, recomendamos consultar con un asesor profesional competente.

Contacto

Santa Cruz

Av. San Martín N° 155
Edf. Ambassador Business Center
Piso 18

Sucre

Calle Ayacucho N°255
Casa empresarial FEPCH,
Segundo pátio, piso 2

La Paz

Av. Ballivián 555
Edif. El Dorial,
Piso 14

Cobija

Avenida 16 de Julio
N°149
Centro

Cochabamba

Calle Papa Paulo N°604
Edificio Empresarial Torre 42
Piso 6

Teléfono

(+591) 620 02 020