

DECRETO SUPREMO N.º 236

REGLAMENTO DE LA LEY N.º 19.039
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ⁽¹⁾

(Publicado en el Diario Oficial con fecha 1º de diciembre de 2005
y modificado por el D.S. N.º 29 publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo de 2012) ⁽²⁾

Núm. 236.– Santiago, 25 de agosto de 2005.

Vistos: La Ley N.º 19.039 y las modificaciones dispuestas por la ley N.º 19.996; el artículo 32 N.º 8 de la Constitución Política, y lo previsto en la resolución N.º 520 de 1996, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que la Ley N.º 19.996 introdujo una amplia gama de modificaciones a la ley N.º 19.039, de propiedad industrial;

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 6º transitorio de la ley N.º 19.996 ordena la dictación de un Reglamento para la Ley de Propiedad Industrial,

DECRETO:

Derógase el Decreto Supremo N.º 177 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción³ y apruébase el siguiente Reglamento de la Ley N.º 19.039, de Propiedad Industrial:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 2º.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

- Clasificador de Patentes de Invención: el Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

¹ Texto refundido y actualizado al 23 de mayo de 2012. © 2012 – Marcos Morales Andrade. Se autoriza el uso de este texto refundido citando la fuente.

² El texto del D.S. N.º 29 de fecha 16 de febrero de 2012 y publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo de 2012 se incluye al final de este documento.

³ El D.S. N.º 177 de fecha 6 de mayo de 1991 aprobó el Reglamento de la Ley N.º 19.039 y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Posteriormente modificado por el D.S. N.º 285 de fecha 20 de diciembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de mayo de 2003.

- Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.
- Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.
- Clasificador de Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.
- Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.
- Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.
- Instituto: el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- Ley: la Ley N° 19.039 “Ley de Propiedad Industrial” y sus modificaciones posteriores
- Licencia no voluntaria: es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley.
- Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.
- Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes técnicos.
- Pliego de reivindicaciones: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.
- Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.
- Regalía: retribución, remuneración o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél.
- Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:
 - Número
 - Preámbulo
 - La expresión “caracterizado”, y
 - La caracterización.
- Reivindicación independiente: es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales. El pliego puede contener más de una reivindicación independiente de la misma o distinta categoría, manteniendo la unidad de invención, si el objeto de la solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicación independiente.
- Reivindicación dependiente: es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita.
- Reivindicación dependiente múltiple: es aquella que se refiere a más de una reivindicación de

numeración anterior del mismo pliego.

- Solicitud: formulario en papel o electrónico generado por el Instituto, en el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama.

- Título: documento que emitido por el Instituto en conformidad a las normas del presente reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

Artículo 3°.- La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley.

TITULO II DE LAS SOLICITUDES Y ANTECEDENTES

Art. 4°.- Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial deberá presentarse en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso electrónico del Instituto.

Las solicitudes de derechos podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.

Artículo 5°.- Toda solicitud se presentará ante el Instituto en un formulario dispuesto por este servicio, sea en soporte papel o electrónico, al cual se asignará fecha y hora de ingreso, y un número correlativo que servirá para identificarla durante su tramitación.

Las solicitudes en formulario papel deberán presentarse en duplicado, a través de la Oficina de Partes del Instituto.

Artículo 6°.- A toda solicitud deberán acompañarse los demás antecedentes que la Ley y este reglamento establecen en cada caso.

Artículo 7°.- El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Instituto, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Artículo 8°.- Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicación de fecha, hora y número correlativo será entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas se enviará al correo electrónico informado por el solicitante la confirmación de tenerse por presentada la solicitud, en la cual constará la fecha, hora y número correlativo de esta última.

Artículo 9.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del solicitante e

igual información sobre su apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del artículo 15 de la ley, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá además indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante;

b) Especificación clara de la marca. Las marcas que incorporen expresiones en idioma extranjero deberán traducirse al español, al momento de describir la marca;

c) Descripción de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial; y

d) Firma del solicitante, apoderado o representante si lo hubiere.

Artículo 10.- A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

a) Tratándose de la solicitud de marcas figurativas o mixtas presentadas mediante formulario papel, deberán adjuntarse tres imágenes de la marca en papel, de un tamaño de 7 centímetros por 7 centímetros, uno de los cuales deberá venir inserto en el formulario de la solicitud, en el recuadro especialmente destinado para ello.

Por su parte, cuando la marca figurativa o mixta se presente mediante un formulario electrónico deberá adjuntarse la marca en alguno de los formatos electrónicos aceptados por el Instituto. En este último caso, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido.

c) Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la ley o indicación del número de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante a los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.

d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.

e) En el caso de marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas informáticos del Instituto.

f) Comprobante del pago de los derechos.

Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 11.- Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del citado artículo 15, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá además indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante, o;

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;

c) Título del invento;

d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;

e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la ley;

f) Firma del solicitante o de su apoderado o representante si lo hubiere.

Además, se deberán acompañar los siguientes documentos:

a) Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la ley o el número de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial;

b) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en que conste la personería de su representante;

c) Si el solicitante es una persona diferente del inventor, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos, y

d) Se deberá acompañar el comprobante del pago de los derechos y los documentos a que se refieren los artículos 43 y 58 de la ley, según se trate de una patente de invención o modelo de utilidad, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 12.- Toda solicitud de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del artículo 15 de la ley, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá además indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante;

b) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador;

c) Título;

d) Declaración formal de las condiciones establecidas en el artículo 44 de la ley, en lo que corresponda;

e) Firma del solicitante o de su apoderado o representante, si lo hubiere ;

Además, se deberán acompañar los siguientes documentos:

a) Si el solicitante es una persona diferente del creador deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos;

b) Comprobante del pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los artículos 64 y 80 de la ley, según se trate de un dibujo o diseño industrial, o esquemas de trazados o topografía de circuitos integrados, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español; y

c) Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la ley o indicación del número de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del citado artículo 15 a los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.

Artículo 13.- Toda solicitud de indicación geográfica o de denominación de origen contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico, y domicilio del solicitante e igual información sobre su apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del artículo 15 de la ley. A elección del solicitante podrá además indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante, en su caso;

b) Actividad del solicitante relacionada con la indicación geográfica o denominación de origen;

c) La indicación geográfica o denominación de origen;

d) Indicación del país de origen de la indicación geográfica o denominación de origen;

- e) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país;
- f) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo;
- g) En el caso que el solicitante sea una autoridad, deberá indicar específicamente el cargo que ejerce y acompañar el acto administrativo en que consta su nombramiento; y
- h) Firma del solicitante o de su apoderado o representante, si lo hubiere.

Además, se deberán acompañar los siguientes documentos:

- a) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico;
- b) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada;
- c) Un plano deslindado de la zona geográfica específica que corresponde a la Indicación Geográfica o Denominación de Origen atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas-administrativas, cuya protección se solicita;
- d) Cuando se trate de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, documentos que justifiquen la existencia y el origen de la misma; salvo cuando hayan sido previamente reconocidas por tratados internacionales ratificados por Chile;
- e) Se deberá acompañar un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley o indicación del número de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial;
- f) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante; y
- g) Comprobante del pago de los derechos.

Toda la documentación se deberá acompañar en respaldo digital en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas informáticos del Instituto.

Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 14.- La publicación a que se refiere el artículo 4 de la Ley deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aceptación a trámite para el caso de marcas comerciales y de 60 días para las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Las publicaciones deberán contener al menos:

En el caso de las Marcas comerciales, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicación de la cobertura solicitada.

En el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, designación de la indicación geográfica o denominación de origen, la descripción del producto o productos que distinguirá y la delimitación geográfica en la cual se aplicará, con indicación de las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) sobre las cuales

se pretende la protección.

La solicitud de marca, indicación geográfica o denominación de origen, cuyo extracto no se publicare dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo.

Los errores en la publicación, que no sean sustanciales podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte.

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene.

Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella.

TITULO III DEL PROCEDIMIENTO COMÚN PARA LA OBTENCIÓN DEL DERECHO

Artículo 15.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentará en idioma español. El Instituto formará un expediente que contendrá las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con el procedimiento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere y que se cerrará con la decisión firme del Instituto.

Artículo 16.- Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas. En este segundo caso, se designará un mandatario o apoderado común.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la ley común. Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.

Artículo 17.- El examen preliminar será realizado por el Instituto, debiendo verificar que la presentación cumpla con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 43, 58, 64 y 80 de la Ley y artículos 11 y 12 de este reglamento, según corresponda.

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que se trate (patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados), una clasificación técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Instituto confeccionarán el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia solicitada.

En el examen preliminar, se deberá indicar cuál es el o los dibujos más representativos de la invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, a fin que una imagen de estos sea incluida en la publicación a que se refiere el artículo 14 de este reglamento. Para tal efecto, la resolución respectiva señalará detalladamente cuál es el o los dibujos que se publicarán y ordenará la captación de éstos en soporte digital cuando no existan en este medio, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Instituto.

Artículo 18.- El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado del procedimiento, desistirse en todo o parte de su solicitud.

Artículo 19.- Estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Director Nacional del Instituto y por el Conservador respectivo, según el tipo de derecho de que se trate.

Artículo 20.- En caso que dos o más solicitudes de derechos de propiedad industrial interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Instituto, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Director Nacional del Instituto, se determine quién es el verdadero creador.

Artículo 21.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos establecidos en la Ley, deberá requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompañando una declaración jurada de carecer de medios económicos y los demás documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios económicos, el Instituto resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este artículo, se deberán pagar dentro de los dos años siguientes a la concesión de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podrá solicitarse una prórroga hasta por dos años. El Instituto declarará la caducidad del derecho cuando no se efectúe el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución el Instituto ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas, lo que no será aplicable si la solicitud del artículo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.

Artículo 22.- La resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad Industrial, se notificará por carta certificada, sin perjuicio de su inclusión en el estado diario.

La carta podrá consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados, donde deberá constar al menos:

- a) El hecho de haberse dictado por el Instituto una resolución y su fecha.
- b) El número de solicitud.
- c) El nombre y dirección del solicitante o de su representante.
- d) La dirección electrónica donde puede consultar el estado de la solicitud. La imposibilidad de acceder a esta dirección o la ausencia de la información pertinente en ella, no afectará la validez de la notificación.

La carta será enviada a la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emisión, según se confeccione manual o automatizadamente. En el evento de producirse un cambio de domicilio, será responsabilidad del solicitante hacerlo presente por escrito al Instituto y solicitar la corrección de la dirección en la base de datos, carátula o solicitud, respectivas.

En estos casos la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo.

TITULO IV DE LAS MARCAS COMERCIALES

Artículo 23.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad.

Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.

Artículo 24.- Presentada una solicitud de marca, corresponderá al Conservador efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la correspondiente publicación.

Si en el examen del Conservador se detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declare abandonada la solicitud se podrá reclamar ante el Director Nacional del Instituto, de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección, o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Director Nacional del Instituto hará un análisis de fondo de la solicitud, señalando si advierte la existencia de causales que justifiquen un rechazo de oficio.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante conjuntamente con las oposiciones que se hubieren presentado, por el término de 30 días, vencido este plazo, se haya o no evacuado el traslado, el Director Nacional del Instituto pronunciará la resolución final aceptando o rechazando la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oír sentencia, según corresponda a expedientes voluntarios o contenciosos, respectivamente. En la resolución final, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Director Nacional del Instituto.

Artículo 25.- Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán producirse en un diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar.

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrónico, ello deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos y estándares a que se refiere el artículo 10 de este reglamento.

Artículo 26.- Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

Artículo 27.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho

correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 28.- El Director Nacional del Instituto podrá solicitar informes a otros organismos y entidades, cuando así lo dispongan normas de carácter legal o reglamentario. Además, podrá solicitarlos cuando, para un mejor conocimiento del asunto estime relevante esa información, en atención a los conocimientos técnicos que esos organismos posean.

Artículo 29.- Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios.

Artículo 30.- Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos caducados.

Artículo 31.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Artículo 32.- La solicitud de renovación de una marca, se podrá presentar hasta dentro de los 30 días siguientes a la expiración de su plazo de vigencia.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación.

El Conservador podrá requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias respecto de aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya renovación se solicita.

TITULO V DE LAS INVENCIONES

Artículo 33.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

Artículo 34.- En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso, deberá ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones “A4” (29,7 cms. por 21,0 cms.) o bien, en tamaño oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez escogido el tamaño éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Serán dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin enmiendas, raspaduras o entrelíneas.

La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes superior 3,0 cms., izquierdo 3,0 cms., inferior 3,0 cms. y derecho 2,0 cms.

Artículo 35.- Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal y grados Celsius.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se expresen unidades distintas, deberá agregarse su equivalencia en el sistema métrico decimal y en grados Celsius, conservando las unidades originales entre paréntesis.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación.

Artículo 36.- Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá proponer al Director Nacional del Instituto un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

Artículo 37.- El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que alude el artículo 42 de la Ley, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en dicho artículo.

Artículo 38.- El resumen tendrá un máximo de 1.600 caracteres y contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en un formato ficha que el Instituto pondrá a disposición del público.

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención.

Artículo 39.- La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (sí los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda “reproducir la invención”.

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Instituto podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

El ejemplo de aplicación de la invención consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención.

Artículo 40.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre

sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Director Nacional del Instituto deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Director Nacional del Instituto, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención.

Artículo 41.- Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionen en los dibujos que acompañen a la solicitud.

Artículo 42.- El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábigo, un preámbulo, la expresión “caracterizado” y la caracterización de que se trata.

No se aceptarán dentro de las reivindicaciones, frases del tipo “según los dibujos acompañados”, “de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta”, u otras similares.

Artículo 43.- El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión “caracterizado”. Esta última deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y deberá estar destacada en negrilla o escrita con letras mayúsculas, para facilitar su localización en la etapa de recepción.

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las reivindicaciones, dejando la primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para especificar dichos elementos.

Artículo 44.- La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva y los

dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

Artículo 45.- El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas en la forma señalada por el Instituto.

Artículo 46.- Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación podrá contener alguna de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos.

Los dibujos deberán presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

Artículo 47.- Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras.

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia; símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

Artículo 48.- Los dibujos se realizarán en papel conforme a lo establecido en el artículo 34, incisos primero y segundo de este reglamento, en tamaño oficio o A4, con trazos por un solo lado de la hoja hechos en color negro.

Los dibujos y figuras no contendrán textos explicativos, los que se incorporarán en la memoria descriptiva.

No se deberán acotar las figuras y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ello deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Instituto.

Artículo 49.- El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido de la memoria descriptiva.

Artículo 50.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En todos los casos la división de una solicitud dará origen a una o más nuevas solicitudes, según corresponda, las que conservarán la prioridad local de la solicitud original.

Artículo 51.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

TITULO VI DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 52.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 58 de la Ley.

TITULO VII DE LOS DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 53.- Toda Solicitud de dibujo o diseño industrial deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 64 de la Ley.

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los dibujos y diseños industriales.

Artículo 54.- La memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción, una descripción de los dibujos y una descripción de la geometría, según proceda.

En la descripción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta.

En los diseños industriales se indicará en la introducción el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

En la descripción del diseño se deberá indicar detalladamente las características geométricas del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible

reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

Artículo 55.- Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

El Instituto podrá exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

Artículo 56.- Dibujos y diseños industriales formarán registros independientes, entre sí.

Artículo 57.- Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se considerarán también como arte previo los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad u otros.

TITULO VIII DE LA PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES

Artículo 58.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Instituto.

Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuales son y en que consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación.

Artículo 59.- Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

Artículo 60.- El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se acompañará, además, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad.

Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

Artículo 61.- La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la ley o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.

Artículo 62.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aún cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales

suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la ley o a dichos tratados internacionales.

TITULO IX DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 63.- El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el registro, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.

TITULO X DE LAS CESIONES Y ANOTACIONES

Artículo 64.- Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará en extracto al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.

La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción en extracto al margen del registro, debiendo acompañarse para ello la respectiva posesión efectiva, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

En los casos de cambio de titularidad de un registro de marca, el extracto contendrá:

- a) Número de anotación asignada.
- b) Nombre del nuevo propietario.
- c) Indicación expresa de la circunstancia que origina el cambio de titularidad del registro, ya sea un acto, contrato o resolución judicial.
- d) Fecha del acto, contrato o resolución judicial que sirve de fundamento al cambio de titularidad.
- e) La indicación del tribunal y el número de rol o ingreso del proceso en que recayó la resolución judicial, en caso que corresponda.”.

Tratándose de actos, contratos, y resoluciones judiciales que no impliquen cambio de titularidad de un registro de marca, el extracto contendrá:

- a) Número de anotación asignada.
- b) Nombre a cuyo favor se otorga el acto, contrato o resolución judicial.
- c) Individualización del acto, contrato o resolución judicial que dio origen a la anotación.
- d) Fecha del acto, contrato o decisión judicial.
- e) La indicación del tribunal y el número de rol o de ingreso en que se dictó la resolución judicial, en caso que corresponda.

Artículo 65.- La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá transferir con respecto de todas o algunas de ellas, siempre que no exista relación de cobertura de los registros divididos. El registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda,

pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

Artículo 66.- Decretada una medida precautoria se anotará en el registro respectivo, teniendo por antecedente, copia de la resolución que concedió la medida.

TITULO XI DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE LLEVARÁ EL INSTITUTO

Artículo 67.- El Instituto deberá llevar un Registro Especial para cada uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registrarán como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número correlativo para cada derecho protegido.
- b) Nombre completo o razón social, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
- c) Nombre, título o materia del derecho protegido, según proceda.
- d) Fecha de presentación de la solicitud y de otorgamiento del derecho.
- e) Anotaciones

Artículo 67 bis: El Instituto llevará la custodia de los poderes o personerías para la tramitación de solicitudes de otorgamiento y protección de derechos de propiedad industrial. Para dicho fin, los poderes o personerías deberán presentarse a través del formulario que dispondrá el Instituto y deberán acompañarse los siguientes documentos:

- 1) Copia del documento de identidad del o los representantes; y
- 2) Poder original o copia del mismo otorgado conforme a las solemnidades prescritas en la ley.

Una vez recibidos estos documentos, el Instituto asignará un número de custodia a cada poder o personería para el solo efecto de su posterior identificación en la tramitación de solicitudes por parte del interesado.

Artículo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Instituto con relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo extenderse por medios electrónicos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados estarán a cargo del Conservador de Patentes, los registros de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estarán a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 69.- Los libros y registros a que se refiere este Título deberán llevarse debidamente actualizados en soporte electrónico.

Los libros y registros estarán a disposición del público en forma gratuita en el sitio web del Instituto. No obstante, el Instituto mantendrá copias impresas de los libros y registros a disposición del público en sus oficinas.

TITULO XII DE LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

Artículo 70.- Las licencias no voluntarias podrán ser dejadas sin efecto o modificadas según el artículo 51 bis D, de la Ley.

TITULO XIII DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 71.- Todas las disposiciones relativas a patentes de invención, serán aplicables a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, en lo pertinente.

Artículo 72.- Toda solicitud de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados deberá ser acompañada de los documentos señalados en el artículo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta deberá permitir la identificación y representación gráfica de la topografía, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografías o por ambos. Las fotografías deberán presentarse impresas o en forma electrónica, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas y requerimientos del Instituto.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:

- a) Los esquemas para la fabricación del producto.
- b) Las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto.
- c) Las capas del producto.

Podrán también acompañarse los documentos complementarios que el solicitante estime necesarios para representar e individualizar el producto.

Artículo 73.- La duración de la protección de los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados se contará desde la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe pericial deberá declarar expresamente si ha identificado algún documento que de fe cierta de esta fecha, o de la fecha de la solicitud de registro más antigua en el extranjero, la que será tomada como fecha de la explotación comercial a falta de aquella. De no existir ninguna de estas fechas, el plazo se contará desde la fecha que declare el solicitante conforme al artículo 81 de la Ley. En ningún caso el plazo de duración de la protección podrá contarse desde una fecha posterior a aquella de la presentación de la solicitud.

TÍTULO XIV INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 74.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II de la Ley y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales serán aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en lo pertinente.

Artículo 75.- El registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estará a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 76.- El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el artículo 97 letra f) de la Ley, únicamente puede referirse a la forma y condiciones de producción y control de los bienes que usarán la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 77.- El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 99 de la Ley, el número de la solicitud respectiva, una referencia a la existencia del reglamento de uso y control, el cual no será necesario que forme parte del registro, en cuyo caso deberá señalar el lugar público donde se encuentra accesible a los interesados. Se cumplirá con este requisito, ya sea que esté disponible en formato físico o electrónico.

Artículo 78.- En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, se podrán registrar en Chile cualquiera sea la denominación o la protección que tengan en su país de origen, con tal que se ajusten claramente a las definiciones establecidas en el artículo 92 y cumplan con los demás requisitos establecidos en la Ley, en su caso.

En este caso, el reglamento de uso y control será el mismo que tienen en su país de origen, debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastará con una relación detallada del método de producción efectuada en idioma español.

TITULO XV DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES

Artículo 79.- Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, serán efectuados por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Director Nacional del Instituto.

Los peritos a que alude el inciso anterior deberán estar debidamente incluidos en un registro especial que al efecto llevará el Instituto, el que deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de derechos. La inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Instituto, que será pública, se efectuará por resolución del Director Nacional del Instituto, salvo lo dispuesto en el inciso final de este artículo.

Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Instituto podrá de oficio o a petición de las partes también requerir informes técnicos a personas naturales o jurídicas, y en este último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboración.

Artículo 80.- Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes será fijado periódicamente, mediante resolución del Director Nacional del Instituto. Los solicitantes tendrán un plazo de 60 días, según el artículo 8 de la Ley, para acreditar en el Instituto el pago del arancel correspondiente, antes de proceder al nombramiento del perito que analizará la solicitud.

En casos especiales calificados por el Instituto y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Director Nacional del Instituto podrá resolver que ésta sea estudiada

simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles fijados por el Instituto por cada perito que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.

Los peritajes del artículo 18 bis A de la Ley, deberán distribuirse por el Director Nacional del Instituto [Las palabras “de Propiedad Industrial”, que por aplicación del N° 4 del artículo único del decreto 29/2012 de Economía, quedan en el texto del precepto, han sido suprimidas en esta versión oficiosa por tratarse de un error.], manteniendo una asignación equitativa y equivalente entre los peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos.

Artículo 81.- La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Director Nacional del Instituto procederá a la designación de otra persona quién gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo.

La no aceptación del cargo deberá ser fundada.

Artículo 82.- La labor del Perito consistirá en lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial.

Artículo 83.- El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

a) Búsqueda del estado de la técnica.

b) Análisis de la novedad.

c) Análisis del nivel inventivo.

d) Análisis de la aplicación industrial.

e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento.

Artículo 84.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente:

a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.

b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.

c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.

d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.

e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el diseño solicitado es diferente.

Artículo 85.- El perito o examinador, a través del Instituto, requerirá los antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la existencia de

los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho.

Artículo 86.- Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al solicitante, dándosele copia si así lo requiere.

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Instituto por propia iniciativa o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica respectiva o de los examinadores internos que designe el Director Nacional del Instituto.

Artículo 87.- El Instituto estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Instituto.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Director Nacional del Instituto.

Artículo 88.- El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles.

Para facilitar dicha tarea, el Instituto contará con un banco de datos conformado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerará dentro de la búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la materia solicitada.

En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la que se realizará mediante los convenios que tenga el Instituto con Oficinas Extranjeras u Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un derecho.

Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley.

Artículo 89.- El Director Nacional del Instituto hará un llamado público, mediante una publicación en el Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que serán inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. En dicha lista serán incorporadas todas las personas que a juicio del Director Nacional del Instituto sean técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran.

Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos referidos en el artículo 8° de la Ley.

TITULO XVI DISPOSICIONES FINALES

Artículo 90.- Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el párrafo 4° de la ley serán emitidas por el Instituto, ya sea por medios físicos o electrónicos, debiendo el solicitante acreditar el hecho del pago acompañando un comprobante físico o electrónico, dentro de los plazos establecidos en la ley.

Anótese, tómesese razón y publíquese.– RICARDO LAGOS ESCOBAR. Presidente de la República.–
Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

* * * * *

DECRETO SUPREMO N.º 29

MODIFICA DECRETO N.º 236, DE 2005, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO DE LA LEY N.º 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo de 2012)

Núm. 29.- Santiago, 16 de febrero de 2012.-

Vistos: Lo dispuesto en el DFL N.º 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N.º 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, y su Reglamento anexo; en la ley N.º 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la ley N.º 19.039 de Propiedad Industrial; en la ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la ley N.º 20.569 que modifica la ley N.º 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes; en el Decreto Supremo N.º 82, de 06 de junio de 2011, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT); en el Decreto Supremo N.º 236, de 25 de agosto de 2005 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción que establece el Reglamento de la Ley N.º 19.039 de Propiedad Industrial; y en la Resolución N.º 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1. Que, con fecha 6 de febrero de 2012, fue publicada la Ley N.º 20.569 que modifica la Ley N.º 19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, armonizando las normas nacionales al Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).

2. Que, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) establece ciertas simplificaciones de carácter formal a la presentación de marcas comerciales, en particular el literal b) del numeral 3 y el numeral 5 del artículo 4 permite la existencia de poderes generales, válidos para múltiples presentaciones de marcas de un mismo titular, sin necesidad de acompañar el mismo poder en cada solicitud, bastando hacer una simple referencia a aquél.

3. Que, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) establece en el artículo 11 ciertas simplificaciones de carácter formal para el cambio de la titularidad del registro, pudiendo presentarse documentos de transferencia no certificados en la forma.

4. Que, el artículo 8º de la ley N.º 19.799 dispone que las personas podrán relacionarse con los órganos del Estado, a través de técnicas y medios electrónicos con firma electrónica, siempre que se ajusten al procedimiento descrito por la ley y que tales técnicas y medios sean compatibles con los que utilicen dichos órganos.

5. Que, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha desarrollado nuevos sistemas informáticos a fin de facilitar a la ciudadanía la obtención de protección de su propiedad industrial, en mérito de lo cual se requiere la modificación de una serie de normas reglamentarias que permitan la implementación de tales sistemas.

6. Que, la Ley N° 20.254 creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, disponiendo en su artículo primero transitorio la supresión del Departamento de Propiedad Industrial de la estructura orgánica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, a contar de la entrada en funcionamiento del Instituto, debiendo entenderse que todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio o de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción o simplemente al Departamento de Propiedad Industrial, deberán entenderse referidas al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Asimismo, la norma citada señala que cualquier referencia que la legislación vigente haga al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, se entenderá hecha al Director Nacional del Instituto.

7. Que, en mérito de lo anterior, resulta procedente actualizar el Decreto Supremo N° 236, de 2005, reemplazando las alusiones al Departamento de Propiedad Industrial y a su jefatura, por las referencias al Instituto Nacional de Propiedad Industrial y su Director Nacional.

DECRETO:

Artículo único: Modifícase el Decreto Supremo N° 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en los términos que siguen: [...]

Anótese, tómese razón y publíquese.– SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.