

GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

**SOBRE APLICACIONES DE
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DE
REGISTROS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL QUE INDICA.**

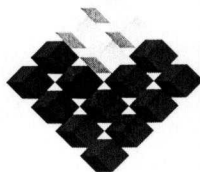
SANTIAGO, 29 AGO. 2008

CIRCULAR N° 9 /

VISTOS: Lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 69, de fecha 18 de junio de 2008, que nombra en suplencia a don Cristóbal Acevedo Ferrer, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial; la Ley N° 19.039 publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991; la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, modificada por la Ley N° 19.996 y la Ley 20160; la Ley N° 19.880 y el Reglamento de Propiedad Industrial, contenido en el Decreto 236 de 25 de agosto de 2005.

CONSIDERANDO:

1. Las necesidades del Departamento de Propiedad Industrial en orden a lograr un mejoramiento constante y progresivo en la



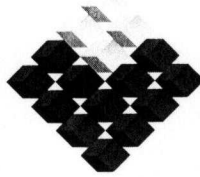
GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

eficiencia de sus procedimientos para la realización de las funciones establecidas en la Ley N° 19.039 y en su Reglamento.

2. Que el Departamento debe sustentar una aplicación armónica de las normas de procedimiento contenidas en la Ley 19039 con los principios del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 7 inciso segundo y 9 inciso primero de la Ley 19880, en aquellas solicitudes donde no se verifica oposición; y, con las normas que rigen el procedimiento civil, en materia contenciosa. Dicha aplicación debe perseguir una tramitación pronta, expedita, eficiente en el uso de medios fiscales, que asegure el derecho a ser oído junto con la aplicación de los principios generales del procedimiento contencioso, procedimiento administrativo y, en su trámite y resolución, con los principios generales del Derecho.
3. Que dado que la Ley de Propiedad Industrial establece reglas de carácter sustantivo y procesal que persiguen proteger la invención y los efectos patrimoniales que genere en favor del solicitante; la aplicación de sus normas por este Departamento no puede generar procesal ni administrativamente efectos jurídicos que pugnen con el espíritu promotor del desarrollo técnico en el país ni el interés jurídico que el legítimo solicitante tenga en país extranjero, debiendo aplicar, a falta de norma expresa, los principios generales del Derecho, de acuerdo al artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política.

Que los antecedentes que hubieren evacuado oficinas extranjeras, en materia de la misma especie que persigue proteger los peticionarios de patentes en Chile, constituyen antecedentes relevantes para el desarrollo de la labor pericial, de acuerdo al artículo 46 de la Ley 19039.

4. Que conforme al principio de celeridad establecido en el artículo 7° de la Ley N° 19.880, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

5. Que de acuerdo al principio conclusivo, establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.880, "Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad."
6. Que el artículo 9° de la Ley N° 19.880 consagra el principio de economía procedimental, en virtud del cual la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

SE INFORMA:

1. **Objeto de la Circular:** El Departamento, en la búsqueda de una tramitación más ágil y eficaz, en las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, de carácter administrativo y contencioso, dispone, a contar de esta fecha, la aplicación de las normas de procedimiento contenidas en la Ley 19039 y sus modificaciones contenidas en la Ley 19996 y 20160, para las siguientes etapas del procedimiento, en la forma que se señala a continuación.

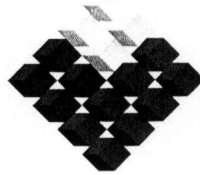


GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

2. **Suspensión del procedimiento:** Durante la etapa de examen preliminar y antes de que la solicitud sea aceptada a tramitación, el solicitante podrá requerir la suspensión de la publicación nacional establecida en el artículo 4° de la Ley N° 19.039, por un plazo de hasta 18 meses, contado desde la fecha de presentación internacional en caso que no declare prioridad; desde la fecha de prioridad de la solicitud, si la tuviera; o, desde la fecha de presentación en Chile en caso que no tenga presentación anterior. Dicha petición deberá ser fundada en el perjuicio que pueda generar la publicación en Chile al legítimo interés que el solicitante tenga en el extranjero, atendida la naturaleza del derecho de propiedad industrial. La suspensión se extenderá por ese plazo máximo, el cual se entenderá cumplido en caso de cesar el efecto perjudicial de la actuación administrativa en Chile, circunstancia que deberá ser comunicada por el solicitante al Departamento en breve plazo.

El Departamento concederá dicha suspensión en razón de evitar menoscabo, por una actuación administrativa, al interés del particular, de acuerdo al artículo 9 inciso final, 11 y 13 inciso primero de la Ley 19880.

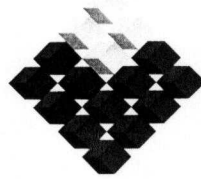
3. **Etapa de discusión, entre interesados y perito:** Evacuado el informe pericial de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 19039, el Departamento lo pondrá en conocimiento del solicitante o las partes, en su caso, para las observaciones que los interesados y oponentes en su caso, consideren pertinentes. Dicho informe deberá contener un pronunciamiento sobre todos los requisitos legales que se refieren a la aptitud de una solicitud para obtener la concesión de derechos de propiedad industrial. En caso que la solicitud no acompañe todos los



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

antecedentes necesarios, el perito dejará constancia de dicha circunstancia en su informe.

4. El traslado del informe pericial que habilita para la formulación de observaciones por el solicitante o las partes de acuerdo con los artículos 9 de la Ley 19039 y 7 de la Ley 19039 modificada por la Ley 19996, generará – en caso de formularse observaciones- la respuesta del perito. En consecuencia, este Departamento considera la respuesta del perito, denominada informalmente *Informe 2*, como un trámite eventual, cuya causa depende de un acto previo del solicitante, que consiste en la presentación de observaciones al informe pericial en tiempo y forma.
5. En solicitudes no contenciosas, se dará sin más trámite traslado al perito de las observaciones, al momento de ser presentadas ante el Departamento. En caso de computarse el vencimiento sin que se haya presentado observaciones, el Departamento constatará el hecho en el expediente y proseguirá la tramitación declarando la solicitud sin oposición en estado de ser resuelta.
6. Sin perjuicio de lo anterior, considerando la naturaleza del procedimiento contencioso, este Departamento entiende que en esta materia –formulación de observaciones al informe pericial por las partes- existe un plazo común para realizar observaciones, razón por la cual se dará traslado al perito, en un solo acto, del conjunto de observaciones allegadas, trámite que se verificará cuando todas las partes hayan presentado sus observaciones antes del vencimiento del plazo o cuando una sola parte haga llegar en tiempo y forma su presentación. En caso de computarse el vencimiento sin que se haya presentado observaciones, el Departamento constatará el hecho en el



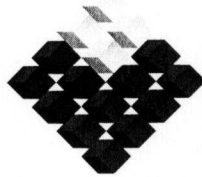
GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

expediente y proseguirá la tramitación declarando la solicitud con oposición en estado de ser resuelta.

7. Se afirma expresamente que el perito podrá, dentro de los plazos para elaborar el informe pericial o responder las observaciones del solicitante o las partes en su caso, considerar, ponderar y utilizar la información y antecedentes que solicite complementariamente al solicitante o las partes. De la misma forma, podrá solicitar a los interesados toda diligencia que considere pertinente e ilustrativa para evacuar el pronunciamiento en su informe o responder adecuadamente, persiguiendo cumplir con celo el encargo que aceptó al ser nominado. Todo antecedente que se acompañe a solicitud del perito y que no conste en el expediente, deberá ser mencionado en el informe, acompañando a éste los antecedentes, copia de las comunicaciones escritas en que los solicitó y un listado de las diligencias efectuadas.

En las solicitudes contenciosas en que el perito haga uso de las facultades mencionadas precedentemente, deberá actuar respetando el derecho de todas las partes a acompañar antecedentes sobre el punto en que solicita antecedentes, con el fin de salvaguardar el derecho a ser oído que asiste a los solicitantes y oponentes.

8. **Situación procesal de las solicitudes que se encuentran actualmente en la etapa de discusión:** Las solicitudes que a la fecha de la presente Circular se encuentren con dos o más informes periciales notificados y con plazo pendiente para formular observaciones al informe pericial respectivo, culminarán su etapa de discusión, al momento de ser presentadas las observaciones por parte del solicitante o las partes, en su caso.



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

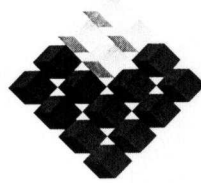
9. En las solicitudes donde a la fecha de la presente Circular se hayan presentado las observaciones al segundo informe pericial o un informe posterior, en la que aun no se haya conferido traslado al perito, se entenderá que han culminado su etapa de discusión. A su vez, si a la fecha de la presente Circular ya se dio traslado al perito de las observaciones de los interesados, recibida la respuesta a las observaciones, culminará su etapa de discusión.
10. **Sobre el acto que declara en estado de ser resuelta una solicitud no contenciosa:** Este Departamento considera que la resolución que declara en estado de resolver la solicitud o contienda originada en una solicitud de derechos de propiedad industrial, le faculta para disponer medidas que permitan actuar en convicción al momento de dictar el acto administrativo o resolver la contienda suscitada, de acuerdo a los artículos 7 inciso segundo, 8 y 9 inciso primero de la Ley 19880;
11. **Sobre el acto que declara en estado de ser resuelta una solicitud contenciosa:** Este Departamento considera que la resolución que declara en estado de resolver la solicitud o contienda originada en una solicitud de derechos de propiedad industrial, le faculta para disponer medidas que permitan actuar en convicción al momento de dictar el acto administrativo o resolver la contienda suscitada, de acuerdo a la Ley 19039, normas ya citadas de la Ley 19880 y al artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, incisos: primero, en lo que sea aplicable, incluyendo la medida 6ª con sus dos incisos; segundo y tercero, respectivamente en materia administrativa y contenciosa.



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

Se manifiesta expresamente que la referencia a los incisos segundo y tercero de la medida 6^a del inciso primero del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, se aplica en lo no referido a la extensión de plazos, debido a que existe regulación especial en la Ley de Propiedad Industrial al respecto.

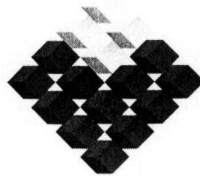
12. De esta forma, el Departamento aplicará el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea idóneo respecto de la especial naturaleza del procedimiento de registro de propiedad industrial y no sea objeto de regulación expresa por la Ley 19039 y sus modificaciones, en consecuencia, respecto de los recursos de apelación en el solo efecto devolutivo, contemplados en el inciso final, en virtud del principio de especialidad contenido en el artículo 13 del Código Civil, se entiende que priman las normas de recurso de apelación contenidas en la Ley de Propiedad Industrial. Respecto de los medios de prueba utilizables, diligencias que pueden decretarse, asimilación de los plazos para evacuar las diligencias dispuestas –que están en directa referencia a los plazos del término probatorio ordinario que contempla dicho Código- y otras materias, se guardará la debida correspondencia y proporcionalidad con la regulación especial que rige en propiedad industrial en el plazo, forma y modo de acompañar los antecedentes o realizar las diligencias que decreta el Jefe del Departamento, atendiendo en dicho análisis a la naturaleza de los intereses que se persigue proteger, el carácter interdisciplinario que su trámite supone y las eventuales tareas de soporte técnico de la solicitud que se encuentran radicadas en el extranjero en parte importante de las solicitudes tramitadas. Sobre la aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el Departamento entiende que en caso de no



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

cumplirse con la diligencia decretada como medida para mejor resolver, en el plazo que prudencialmente haya establecido el Jefe del Departamento, podrá fallar una vez se certifique en el expediente el vencimiento del plazo concedido para ello.

13. **Medidas que pueden decretarse en solicitudes declaradas en estado de resolver:** Además, de la posibilidad de acoger o rechazar directamente lo solicitado, en concordancia o discrepancia de criterios con el informe pericial, que constituye sólo un antecedente para la decisión del Jefe del Departamento de acuerdo al artículo 108 del Reglamento antiguo y 87 del Reglamento nuevo de Propiedad Industrial, el Jefe del Departamento podrá disponer la realización de correcciones de oficio, en aspectos formales de la solicitud o sus antecedentes; con exclusión del pliego de reivindicaciones o bien, decretar la realización de correcciones por el solicitante a su presentación; luego de lo cual, salvo que se decretare alguna otra diligencia o actuación, se estará en condiciones de conceder el derecho solicitado, procediéndose a su registro al verificarse el pago y acreditación de él de acuerdo a la ley.
14. De la misma forma, atendida la naturaleza especial de las pretensiones de protección de derechos de propiedad industrial, tanto en materia de solicitudes sin oposición, como de solicitudes donde se deduce oposición contra el interés del solicitante, el Jefe del Departamento podrá disponer -con el objeto de aclarar elementos, calificaciones o antecedentes esenciales para la resolución del asunto o controversia sometidos a su consideración- todas las medidas necesarias de carácter excepcional para formarse convicción al declarar si ha o

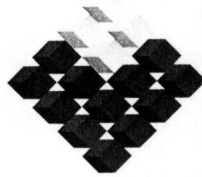


GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

no lugar a la protección de la ley en materia de propiedad industrial, algunas de las cuales son:

- a. En caso de considerar que el informe pericial y el trámite eventual de respuesta a las observaciones del solicitante no contiene un pronunciamiento técnico sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para conceder un derecho de propiedad industrial —en los artículos 32 para patentes, 56 para modelos de utilidad, 62 para dibujos y diseños industriales y 75 para esquemas de trazado—, podrá decretarse la devolución de la solicitud al perito informante, para el solo efecto de pronunciarse en aquellos aspectos en que omitió su opinión.
- b. En caso que se declare por el Departamento la no consideración del informe pericial, por no cumplir con requisitos mínimos técnicos que le confieran autoridad al pronunciamiento del perito, dicha circunstancia será expresamente manifestada en la resolución que al efecto se dicte, anotándose en los antecedentes del perito —en el Registro de Peritos que mantiene el Departamento— y se dispondrá alguna de las siguientes medidas: análisis de fondo por parte del examinador, análisis de fondo por una comisión de examinadores o la realización de un segundo informe técnico, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 86 inciso segundo del Reglamento de Propiedad Industrial.

Habiéndose difundido la voluntad de precisar la aplicación de estas normas en la materia, valoramos el aporte realizado a la formación de esta Circular por Asociaciones Gremiales de abogados y peritos y estudios de



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

abogados, elemento que sin duda colabora a la mejor implementación de lo comunicado.

Comuníquese, publíquese tanto físicamente, en zonas de atención de público, como en la página web del Departamento y archívese.



CRISTÓBAL ACEVEDO FERRER
JEFE DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

f EJL/RCS/lji

Distribución:

- Encargados de Área.
- Cuerpo de Peritos.
- Abogados y público en general, en cada dependencia del Departamento que atienda a interesados.
- Archivo.