



Tipo Norma	:Decreto 29
Fecha Publicación	:23-05-2012
Fecha Promulgación	:16-02-2012
Organismo	:MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO; SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Título	:MODIFICA DECRETO N° 236, DE 2005, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tipo Version	:Unica De : 23-05-2012
Título Ciudadano	:
Inicio Vigencia	:23-05-2012
Id Norma	:1040264
URL	: http://www.leychile.cl/N?i=1040264&f=2012-05-23&p=

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

Núm. 29.- Santiago, 16 de febrero de 2012.- Vistos: Lo dispuesto en el DFL N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 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° 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial; en la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la ley N° 20.569 que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes; en el decreto supremo N° 82, de 6 de junio de 2011, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT); en el decreto supremo N° 236, de 25 de agosto de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el Reglamento de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1. Que, con fecha 6 de febrero de 2012, fue publicada la Ley N° 20.569 que modifica la Ley N° 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 8° de la ley N° 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:

- 1.- Introdúcense al artículo 2° las modificaciones siguientes:
 - a.- Elimínase la definición "- Departamento: El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción."
 - b.- Incorpórase a continuación de la definición "Estado de la Técnica", la definición siguiente: "- Instituto: el Instituto Nacional de Propiedad Industrial."
- 2.- Reemplácese en el artículo 4° la expresión "Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción" por "Instituto Nacional de Propiedad Industrial".
- 3.- Reemplácese todas las referencias a "Departamento", por "Instituto".
- 4.- Reemplácese todas las referencias a "Jefe del Departamento" por "Director Nacional del Instituto".
- 5.- Reemplácese el actual artículo 5° por el siguiente, nuevo:

"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".
- 6.- Reemplácese el artículo 8° por el siguiente, nuevo:

"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."
- 7.- Introdúcense al artículo 9° las siguientes modificaciones:
 - a.- Reemplácese los actuales literales a) y b) por los siguientes, nuevos:

"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;"
 - b.- Reemplácese en la letra c), la palabra "enumeración" por "descripción"; y agréguese después de la frase final "establecimiento comercial;" la letra "y".
 - c.- Sustitúyase la actual letra d) por la siguiente, nueva:

"d) Firma del solicitante, apoderado o representante si lo hubiere".
- 8.- Modifíquese el artículo 10° de la siguiente forma:
 - a.- Reemplácese el actual literal a) por el siguiente, nuevo:

"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.- Reemplácese el actual literal c) por el siguiente, nuevo:

"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."

c.- Reemplácese en la letra e) la frase "sistemas correspondientes del Departamento" por "sistemas informáticos del Instituto".

d.- Introdúzcase al final del artículo el siguiente inciso, nuevo:

"Los documentos deberán ser presentados en idioma español."

9.- Reemplácese el artículo 11° por el siguiente nuevo:

"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."

10.- Reemplácese el artículo 12° por el siguiente, nuevo:

"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."

11.- Reemplácese el artículo 13° por el siguiente, nuevo:

"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."

12.- Incorpóranse en el artículo 64° las siguientes modificaciones:

a.- Intercálese, en el inciso primero, la frase "en extracto" entre las expresiones "se anotará", y "al margen de la inscripción".

b.- Intercálese, en el inciso segundo, la frase "en extracto" entre las expresiones "la inscripción" y "al margen del registro".

c.- Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo:

"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."

d.- Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo:

"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."

13.- Introdúzcase el siguiente artículo 67 bis, nuevo:

"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."

14.- Reemplácese el artículo 69° por el siguiente, nuevo:

"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."

15.- Incorpórase en el artículo 76, inmediatamente a continuación de la expresión "condiciones de producción", la frase "y control".

16.- Reemplácese el artículo 90° por el siguiente, nuevo:

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

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Tomás Flores Jaña, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.