

EXAMEN DE FORMA

Dentro del procedimiento de solicitud de registro de marca comercial, la primera resolución que se emite en INAPI está a cargo del Conservador de Marcas y constituye el resultado del examen de los requisitos formales de la solicitud de registro de marca.

El curso de la solicitud dependerá del cumplimiento o no de tales requisitos. En caso afirmativo, la solicitud será aceptada a tramitación y continuará su tramitación normal. De lo contrario, se dictará una observación de forma cuyos alcances y efectos son analizados en esta sección.

Sumario

- I. Normativa
- II. Objetivo del examen de forma
- III. Causales de observación de forma
 - A. En relación al contenido de la solicitud (art. 9 RLPI)
 - B. En relación a los documentos anexos a la solicitud (art. 10 RLPI)
 - C. En relación a la reivindicación del derecho de prioridad (art. 2 y 58 LPI)
 - D. Otros errores u omisiones
- IV. Resolución de observación de forma
 - D. Procedencia
 - E. Alternativas del solicitante
 - Cumplir derechamente lo ordenado
 - Realización de otros trámites (art. 22 inc. 1° LPI)
 - Formular recursos
- V. Declaración de abandono de la solicitud
- VI. Aceptación a tramitación

I. Normativa

Art. 22, inc. 1°, LPI. “Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas 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 [...]”

II. Objetivo del examen de forma

- § 1. El examen de forma es verificar por la autoridad que la solicitud cumpla con las **formalidades** exigidas para la validez de la presentación. Dichas formalidades están contenidas en los artículos 4°, 9° y 10° del RLPI y corresponden básicamente a las menciones que debe contener una solicitud de registro de marca, así como los documentos que deben acompañarse en ciertos casos.
- § 2. En la medida que la solicitud no sea objeto de reparos, la primera resolución será la **aceptación a tramitación**, cuya consecuencia será que el solicitante deberá requerir la publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial (ver la sección “Publicación de la solicitud”). La aceptación a tramitación de la solicitud se notifica por el [estadio diario](#).

III. Causales de observación de forma

- § 3. Como consecuencia del examen formal del Conservador de Marcas, puede detectarse algún **error u omisión** en la solicitud, relacionados con el contenido de ésta y/o con los documentos que deben acompañarse en ciertos casos (ver la sección “[Contenido de la solicitud](#)”). Sin embargo, para efectos de recapitulación, puede señalarse que existirá error u omisión de algún requisito formal en los siguientes supuestos:

A. En relación al contenido de la solicitud (art. 9 RLPI)

§ 4. Existirá error u omisión en el contenido de la solicitud, entre otros, en los siguientes casos:

- a. Si en la solicitud se omiten los datos del solicitante (art. 9/a RLPI). Tales datos son el nombre completo o razón social, RUT, correo electrónico y/o domicilio del solicitante.
- b. Si en la solicitud presentada por un “representante” se omite el nombre completo o razón social, RUT, correo electrónico y/o domicilio de dicho representante (art. 9/a RLPI).
- c. Si no se especifica claramente la **marca** objeto de la solicitud (art. 9/b RLPI). Ejemplos de omisión o error en la especificación de la marca son los siguientes, entre otros:
 - Errada indicación del tipo de marca. Son errores de este tipo cuando se selecciona la opción “mixta”, pero no se adjunta ningún ejemplar; lo mismo cuando se selecciona “etiqueta” (figurativas propiamente dichas), pero en que del ejemplar que se acompaña se desprende claramente que se trata de una marca mixta, etc.)
 - Disconformidad entre las palabras reivindicadas y el ejemplar acompañado a la solicitud.
 - Omisión o error en el número de registro de la marca registrada a la cual debe adscribir la frase de propaganda objeto de la solicitud.
- d. Si se omite la **traducción** al español, cuando se trata de una marca que incorpora expresiones en idioma extranjero (art. 9/b RLPI).
- e. Si se omite la **descripción** de los productos y/o servicios abarcados por la marca o la **clase** o clases pertinentes del [Clasificador Internacional](#); en el caso de establecimiento comercial o industrial, si no se especifican los productos y clases a las que pertenecen; y en el caso de establecimiento comercial, si no se especifica la o las regiones para las cuales se solicita el registro de la marca (art. 9/c RLPI).

- f. Si se omite la **descripción de la marca cuando se está ante marcas figurativas (etiquetas) o mixtas**. Esta descripción consiste en señalar por escrito los elementos que componen la marca, tanto en sus elementos denominativos como gráficos. No es necesario, ni se espera que el solicitante señale los atributos que la marca desea expresar ni la definición conceptual detrás de su diseño, sino que debe reseñar en palabras los elementos que componen la marca desde una perspectiva visual.
- g. En el caso de las solicitudes presentadas en [formularios pre-impresos](#) de INAPI, si ese omite la **firma** del solicitante, o de su apoderado, en su caso (art. 9/d RLPI).

B. En relación a los documentos anexos a la solicitud (art. 10 RLPI)

§ 5. Existirá error u omisión relacionada con los documentos que deben adjuntarse a una solicitud de registro, entre otros, en los siguientes casos:

- a. **Ejemplares** de marca figurativa (art. 10/a RLPI)
 - [Formulario en papel](#). Si a la solicitud de marca figurativa (etiqueta o mixta) presentada mediante formulario en papel, no se acompañan tres imágenes de la marca en papel, uno de ellos inserto en el recuadro especialmente destinado para ello, o cuando el ejemplar no cumple con las dimensiones reglamentarias (7 centímetros por 7 centímetros).
 - [Formulario electrónico](#). Si el ejemplar de la marca figurativa no se adjunta en alguno de los formatos electrónicos aceptados por el Instituto (art. 25 inc. 2° RLPI). Actualmente se aceptan archivos en formato .JPG menor a 300 Kb (kilobytes).
- b. **Consentimiento**. Este requisito es exigible para las marcas correspondientes al nombre, seudónimo o retrato de personas (art 10/b RLPI). Aquí debe distinguirse quién es la persona referida en la marca y, según el caso, existirá error u omisión si el contenido de la marca corresponde:
 - *Al mismo solicitante*: Cuando no se adjunte un documento que acredite que dicho nombre pertenece al solicitante. En estos casos basta con

acompañar una copia de su documento de identidad. Para chilenos o residentes en Chile es la cédula de identidad).

- A un *tercero*: Cuando no se adjunten documentos en que conste el consentimiento de dicho tercero (art. 20/c LPI).
 - A una persona *fallecida*: Cuando no se adjunte la documentación que acredite la calidad de heredero del o los solicitantes (posesión efectiva). Debe tenerse presente que cuando la solicitud de registro no sea presentada a nombre de *todos* los herederos, se deberá acreditar además el consentimiento de los restantes herederos.
 - A un *nombre de fantasía*: Existirá error u omisión cuando no se acompañe una declaración jurada indicando que es una expresión que no corresponde al nombre de una persona y que por lo tanto es de su creación.
- c. **Poder** (art. 10/c RLPI). Si la solicitud de registro es presentada por medio de un apoderado, corresponderá emitir una observación de forma cuando:
- No se indique el número de custodia del poder ante INAPI,
 - El número de custodia indicado sea erróneo,
 - Cuando no habiéndose indicado número de custodia, no se adjunte materialmente en la solicitud el poder correspondiente; y
 - El poder acompañado (en original o en custodia) no cumpla con las formalidades legales.

Las formalidades de los poderes pueden consultarse en la sección "[Poderes](#)"

En relación a la custodia de poderes, puede consultarse la [Circular N°4/2012](#) de INAPI que regula dicho sistema.

- d. Personería en el caso de **personas jurídicas** (art. 10/d RLPI). Corresponderá emitir una observación de forma cuando no se adjunten a la solicitud los documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere

distinto del apoderado especial referido anteriormente. Lo mismo se aplica en caso que la documentación presentada sea errónea o incompleta.

- e. **Marcas sonoras** (art. 10/e RLPI). Se debe observar la solicitud si no se adjunta una representación gráfica de la marca sonora (partitura musical o sonograma) y un registro sonoro de la misma, en base a los requerimientos y estándares compatibles con los sistemas informáticos de INAPI (soporte digital).
- f. Comprobante de pago de **derechos fiscales** (art. 10/f RLPI). Se trata de la tasa correspondiente a la presentación de la solicitud (1 UTM por cada clase solicitada), que solo es exigido como documento anexo cuando las solicitudes se presentan en papel en las oficinas de INAPI.

C. En relación a la reivindicación del derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero (art. 2 y 58 RLPI)

- § 6. El derecho de prioridad asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, en un país miembro del Convenio de París, que su solicitud en Chile tendrá como fecha de presentación la de presentación en el primer país. El plazo para ejercer este derecho es de seis meses y debe ejercerse invocándolo, al momento de presentar la solicitud.

El derecho de prioridad tiene dos efectos muy importantes en marcas, el primero, es que en caso que entre el periodo entre su presentación en el exterior y el momento de su presentación en Chile, toda solicitud para una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares, en términos que puedan llevar a confusión deberá ser desestimada; y además que para las búsquedas de anterioridades se considerará como fecha de presentación en Chile la de su prioridad.

- § 7. Existe error u omisión en la reivindicación de un derecho de prioridad, entre otros, en los siguientes casos:
- a. Si la prioridad no se invoca al momento de presentar la solicitud (art. 60 RLPI). En estos casos precluye¹ el derecho.
 - b. Si la solicitud se presenta después de transcurridos seis meses desde la fecha de presentación en el país de origen (arts. 20 LPI y 61 RLPI, en concordancia con el art. 4 letra c.1 del Convenio de París).
 - c. Si al invocarse no se menciona (i) El país de depósito (presentación) u Oficina Regional; (ii) La fecha de depósito (presentación de la solicitud) en el país u oficina, y (iii) El número de depósito (N° de solicitud) en el país u oficina extranjera.
 - d. Si habiéndose invocado oportunamente, no se acompaña el documento de prioridad dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile (art. 60 inc. 3 RLPI).
 - e. Si el documento acompañado para acreditar el derecho no es un “original”. Se incluyen en esta categoría aquellos documentos de prioridad emitidos por una oficina de Pi que contengan un código de identificación o verificación. En consecuencia, si se acompaña una fotocopia simple del documento de prioridad se notificará una observación para que el documento se acompañe, siempre dentro del plazo original de noventa días, señalado anteriormente.
 - f. Si habiéndose emitido el documento de prioridad en un idioma distinto al español no se acompaña con su correspondiente traducción. Dicha traducción debe ser acompañada en el mismo plazo de noventa días para acompañar el certificado de prioridad (art. 60 inc. 3 RLPI). La traducción puede ser informal y debe contener como mínimo lo siguiente: (i) Individualización del solicitante, (ii) marca, (iii) N° de la solicitud en el país de origen, (iv) fecha de la presentación en el país de origen y (v) clase solicitada y descripción de los productos/servicios solicitados.

¹ Quedarse sin la posibilidad de ejercer un derecho en un plazo determinado.

La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho de propiedad industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el exterior. (art.2 RLPI).

La sanción por no acompañar dentro de los 90 días el documento de prioridad original y su traducción es la pérdida del derecho de prioridad.

El error al invocar el derecho de prioridad, sea en la fecha de presentación de la solicitud en el país extranjero, sea en el país u oficina de origen de la solicitud, sea en el número de la solicitud en el país u oficina extranjera trae como consecuencia que INAPI tenga por no invocada la prioridad.

D. Otros errores u omisiones

§ 8. La solicitud de registro de marca puede también ser observada por otras razones o causales no incluidas en el art. 10 RLPI, antes reseñado. Entre otras, pueden mencionarse las siguientes.

- a. **Idioma.** Cuando los documentos adjuntos a la solicitud no han sido presentados en idioma español (art. 10 inciso final RLPI).
- b. **Soporte de presentación.** Cuando la solicitud no es presentada en los formularios pre-impresos que INAPI admite o a través de su sitio web (art. 4 inc. 1º RLPI).
- c. **Especificidad de productos y servicios.** A lo largo de la LPI se establecen diversas exigencias que dicen relación con la descripción *específica y determinada* de productos y servicios, que constituyen aspectos formales de la solicitud de registro. Como consecuencia de lo dicho en la sección [“Clasificación”](#), ésta puede ser objeto de observación de forma cuando los productos o servicios que se busca abarcar con la marca no son claros, específicos y/o determinados (art. 26 RLPI inclusive exige, para el caso de las marcas de servicio, su especificación *clara y precisa*, por tipo, giro o rubro).

En muchos casos se considera insuficiente toda descripción de productos o servicios que simplemente se limite a transcribir el encabezado de una clase de acuerdo a la Clasificación Internacional.

- d. **Error de clasificación.** La normativa del ramo dispone la aplicación de Clasificación Internacional de Niza para el registro de marcas (art. 23 LPI), de manera que corresponde observar formalmente una solicitud cuando existe una errada clasificación de los productos o servicios descritos, sea por encontrarse explícitamente en otra clase de productos o servicios, sea porque conforme a los criterios de Niza (cuando se trata de productos fuera del clasificador de INAPI) se utilizan erróneamente los criterios de Niza.
- e. **Marca publicitada mediante una frase de propaganda.** Tratándose de una solicitud de registro de frase publicitaria, se debe observar formalmente la solicitud si se omite la indicación de la marca a la cual se adscribe dicha frase o si existe un error en su identificación (art. 19 inc. 2° LPI), para lo cual se debe indicar del número de registro. También se considera un error formal cuando la frase de propaganda incorpora elementos figurativos pues el RLPI las limita a marcas denominativas, esto con independencia de la marca principal a la que adscriba.
- f. **Tasa incompleta o errónea.** Cuando el monto de la tasa de presentación pagada (1 UTM por cada clase solicitada) resulta incompleto o erróneo. El art. 18 bis B LPI dispone el monto de la tasa de presentación de la solicitud, de manera que si éste es menor se deberá observar la solicitud, para que el interesado la enmiende. El monto de la tasa de presentación de solicitud y su método de cálculo es analizado en la sección ["Contenido de la solicitud"](#).
- g. **Ejemplar de la etiqueta no descrito.** Si se solicita un signo mixto o figurativo debe describirse éste, señalando color, forma, disposición de los elementos contenidos y tipografía o fuente de la letra en case de ser necesario. El ejemplar acompañado debe ser nítido. El ejemplar no puede incluir el signo R o MR o TM. Si no se dan estas situaciones se deberá observar la solicitud.

IV. Resolución de observación de forma

E. Procedencia

- § 9. ¿Qué decisión puede adoptar el Conservador de Marcas en el evento que la solicitud no cumpla con alguna exigencia formal? Por aplicación del art. 22 inc. 1° LPI, si en el examen formal *“el Conservador de Marcas 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”*.
- § 10. En consecuencia, el Conservador de Marcas dictará una observación de forma, cuando la solicitud incurra en algún de **error** u **omisión**. Dicha resolución presenta ciertas características:
- a. Se notifica por el [estado diario](#), siguiendo la regla general en estas materias.
 - b. Como el plazo de apercibimiento de 30 días está contemplado en la ley, se trata entonces de un plazo fatal, improrrogable y de días hábiles (ver la sección correspondiente a [Plazos](#)).

F. Alternativas del solicitante

- § 11. Notificada una observación de forma, el solicitante puede adoptar diversas actitudes, que se analizan a continuación. En esta etapa no se exige la asistencia o intervención de abogados u otros prestadores de servicios externos.

▪ **Cumplir derechamente lo ordenado**

- § 12. La vía más simple de avanzar con la tramitación de la solicitud será que el solicitante cumpla derechamente lo ordenado en la observación de forma. Ello se realiza mediante un escrito simple (titulado “Cumplimiento de observación de forma”), pudiendo utilizarse el siguiente modelo, que se encuentra disponible en www.inapi.cl para ser descargado en “descarga de ejemplos de escritos tipos para marcas” [EPI-01](#):

Sol. Nº _____¹
 Marca: _____²

CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO CONTESTA OBSERVACIÓN DE FORMA

Sra. Conservadora de Marcas

_____³
 solicitud N° _____⁴, de la (s) clase (s) _____, a UD.,
 respetuosamente digo:

Que encontrándome dentro de plazo, vengo a cumplir lo ordenado por
 resolución de INAPI de fecha _____, que señaló:

 _____⁵

Para cumplir con lo anterior hago presente en este acto que: ⁶

POR TANTO,
 A UD. RUEGO, se sirva tener por contestada la observación de forma,
 tener por subsanado el defecto formal y aceptar a tramitación la presente solicitud,
 ordenando su publicación en el Diario Oficial.

 Firma⁷

Copias ⁸

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESCRITO

Antes de completar el escrito, recomendamos leer detenidamente las siguientes explicaciones de cada uno de los puntos que se han enumerado en el escrito.

- 1.- Indicar el número de la solicitud
- 2.- Transcribir la marca solicitada en palabras o insertando la imagen del signo pedido.
- 3.- Indicar nombre del solicitante si actúa personalmente, y en caso de actuar representado indicar el nombre del representante indicando que actúa en representación del solicitante.
- 4.- Indicar el número de la solicitud (Señalar un solo número de solicitud por escrito).
- 5.- Transcribir en forma completa y sin modificaciones la observación de INAPI. Disponible en el link <http://on.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx>
- 6.- Se debe redactar la respuesta. Se adjunta algunos ejemplos, dependiendo de lo que se haya observado por parte de la oficina:
 Ejemplo (I): Acompaño 3 ejemplares de etiquetas en que no aparece la letra R;
 Ejemplo (II): Acompaño copia de documento en que consta mi facultad para representar a la empresa XXXXX;
 Ejemplo (III): Aclaro y/o rectifico que los productos (o servicios) que solicito son XXXXX;
 Ejemplo (IV): Informo que mi poder para actuar en representación de XXX se encuentra en la custodia de poderes de INAPI bajo el n°XXX;
 Ejemplo (V): Aclaro que la marca pedida es...
- 7.- Si el escrito se va a presentar en forma presencial en oficinas de INAPI, debe estar firmado por el titular o representante de la solicitud de marca. Si el escrito va a ser presentado en línea debe coincidir el usuario enrolado con el titular o representante de la solicitud de marca
- 8.- Si el escrito va a ser presentado en forma presencial, el escrito debe ser presentado en duplicado (un original y una copia).

§ 13. El cumplimiento de la observación de forma consiste en aclarar lo solicitado por el Conservador de Marcas, o bien corregir lo ordenado por dicha autoridad. Tales aclaraciones o correcciones pueden consistir inclusive en acompañar —o completar— alguna documentación que sea exigible junto con la presentación de la solicitud.

■ *Interponer recurso*

§ 14. Si el solicitante disiente con lo dispuesto en la observación de forma, puede manifestar su reparo mediante un recurso. Puesto que se trata de una resolución dictada por una autoridad distinta del Director Nacional de INAPI, resultan procedentes el recurso de reposición administrativa y el recurso jerárquico (ver la sección Recursos Administrativos Generales).

§ 15. Por razones de economía procesal y al estar sometidos a un mismo plazo, lo recomendable es que ambos recursos sean deducidos en un mismo escrito, formulando el recurso de reposición administrativa en carácter principal y el jerárquico en subsidio.

Dado que la interposición de estos recursos no suspende el plazo de 30 días para cumplir con la observación de forma, ésta debe cumplirse por el interesado dentro de los 30 días, sin perjuicio de esperar el resultado del recurso interpuesto.

V. Declaración de abandono de la solicitud

§ 16. El no cumplimiento de una observación de forma lleva aparejada una sanción legal. Conforme a lo dispuesto en el art. 22 inc. 1° LPI, la solicitud de registro de marca se **tendrá por abandonada** en los siguientes casos:

- a. Cuando expira **el plazo** de treinta días, sin que el solicitante haya cumplido lo ordenado dentro de ese plazo. Por tanto, si el solicitante presenta un escrito —sea cumpliendo o no lo ordenado— fuera del mencionado plazo de treinta días, la solicitud deberá necesariamente ser declarada abandonada.
- b. Cuando el solicitante **cumple parcialmente** o de manera incompleta lo ordenado, luego de haber permitido al solicitante intentar subsanar los defectos formales en dos o más ocasiones, habiéndose mantenido las mismas causas por las que se observó en el inicio.

§ 17. La sanción de abandono de la solicitud se notifica mediante una **resolución** declarando el abandono de la solicitud. Lo anterior se explica no sólo por razones de certeza jurídica, sino porque desde entonces nace la facultad para el solicitante de recurrir ante el Director Nacional de INAPI mediante un recurso de reclamación.

§ 18. La declaración de abandono presenta ciertas características:

- a. Se notifica por el [estado diario](#), siguiendo la regla general en estas materias.
- b. Únicamente es susceptible del recurso de reclamación, sin que sean procedentes en su contra otros recursos administrativos generales, ya que la

disposición del art. 22 LPI es una norma *especial* que prima sobre las disposiciones supletorias de la LBPA.

VI. Aceptación a tramitación

§ 19. La solicitud de registro de marca será aceptada a tramitación en los siguientes casos:

- a. Si como resultado del examen formal no se dicta una observación de forma.
- b. Si la solicitud fue objeto de una observación de forma y el solicitante cumplió lo ordenado por el Conservador de Marcas oportunamente, subsanando el o los defectos formales observados.
- c. Eventualmente, a consecuencia de haberse acogido un recurso deducido contra la observación de forma.

§ 20. La aceptación a tramitación se comunica al solicitante mediante una resolución dictada por el Conservador de Marcas, que se notifica por el estado diario (acerca del estado diario, puede consultarse la sección "[Notificaciones](#)").

Cuando se ha emitido una observación de forma y ésta ha sido debidamente cumplida, o cuando se acoge un recurso formulado por el solicitante contra dicha resolución, la solicitud no pierde su fecha de prioridad. Acerca de la prioridad puede consultarse la sección "[Resumen del procedimiento](#)".

§ 21. Una vez aceptada a tramitación la solicitud de registro, el solicitante deberá publicar un extracto de la misma en el Diario Oficial (ver la sección "Publicación de la solicitud").