

INTRODUCCIÓN

Además del procedimiento administrativo de solicitud de registro de marca, existen otros procedimientos de especial incidencia práctica: el procedimiento de renovación de registro, el procedimiento de anotación marginal y otros tipo de anotaciones, relacionadas con las actualizaciones o correcciones de registro que – por ahora – no están sujetas al pago de tasas.

Los procedimientos especiales de renovación y anotación marginal se rigen por las reglas analizadas en el capítulo “Aspectos generales”, en lo que se refiere a presentaciones (formularios y escritos), poderes, resoluciones, notificaciones, plazos y derechos fiscales. Los denominados otros tipos de anotaciones, no están sujetas a un procedimiento especial y consisten principalmente en actualizaciones y/o correcciones de un registro y se efectúan mediante la presentación de dicha petición por escrito, cumpliendo con las condiciones que en esta capítulo se detallan.

Sumario

- I. Renovación de registro de marca
- II. Anotación marginal al registro de marca
- III. Otras Anotaciones
 - A. Actualizaciones y/o modificaciones
 - B. Correcciones al registro

I. Renovación de registro de marca

§ 1. La renovación del registro marcario tiene una doble naturaleza jurídica:

- Es una carga jurídica, de cuyo incumplimiento se deriva la extinción del derecho de marca.
- Es una manifestación de la facultad de disposición. Así como al renovar el registro el propietario marcario manifiesta su voluntad positiva y expresa de *conservar* su derecho de propiedad, al no renovarlo ejerce su *facultad de disposición* sobre el mismo, mediante una renuncia de derecho.

§ 2. Las condiciones o requisitos para renovar consisten en:

- Presentar la solicitud de renovación dentro del plazo legal; y
- Pagar y acreditar el pago de la tasa de renovación

§ 3. En la sección “[Renovación de registro de marca](#)” de este capítulo, se explica el procedimiento de renovación, sus requisitos y los efectos, tanto de la renovación como de la omisión de renovación de un registro marcario.

II. Anotación marginal a registro de marca

§ 4. En el caso de las marcas registradas, la anotación al margen es una simple medida de publicidad, de manera que frente a terceros acto o contrato relacionado con una marca registrada sea oponible.

El concepto “marginal” se explica porque antiguamente este tipo de notas se efectuaban al margen del libro de registro correspondiente. Hoy en día los libros son electrónicos.

§ 5. Todo acto jurídico sobre una marca debe ser **anotado** para que produzca efecto a terceros. Los actos más usuales, y para los cuales INAPI dispone de formularios

especiales, son: transferencia total de marca, transferencia parcial de marca, licencia de marca, gravamen, prohibición y alzamiento. Existen otros actos que también podrían ser objeto de anotación marginal, como los acuerdos de coexistencia, los reglamentos de uso y control y los pactos de comunidad sobre la marca.

§ 6. También debe anotarse marginalmente el cambio de nombre del titular de una marca.

§ 7. En la sección “[Anotación marginal a registro de marca](#)” de este capítulo se analiza en detalle lo anteriormente expuesto y además se explica el procedimiento de anotación marginal.

III. Otras Anotaciones

A. Actualizaciones y/o modificaciones

§ 8. Por “otras anotaciones” se entiende toda otra modificación y/o actualización de los datos contenidos en el registro de marca, que no corresponda a las anotaciones tradicionales ya mencionadas en el literal anterior.

§ 9. Dentro de este segmento las más comunes son: cambio y/o actualización del domicilio del titular, cambio y/o actualización del representante, cambio y/o actualización del domicilio del representante.

§ 10. Para dejar constancia del cambio del domicilio del titular de la marca, cambio y/o actualización de su representante y/o de su domicilio en el registro marcario, la petición de inscripción del cambio debe presentarse mediante un escrito, en idioma español y firmado por el titular o por su representante.

§ 11. La petición debe indicar el número de registro afectado, especificando el tipo de cambio que desea se registre.

§ 12. Para el caso de cambio de representante, debe además acompañar el poder en que conste la capacidad del nuevo representante. Utilizando el servicio de custodia de poderes basta con que en el escrito indique el número de custodia ante INAPI

de dicho poder, evitando tener que acompañar materialmente uno en el expediente impreso.

B. Correcciones al registro

§ 13. El titular o su representante podrá solicitar la corrección de errores ortográficos en los datos bibliográficos de su registro marcario, que se hubieren cometido en el formulario de la solicitud o en otro escrito presentado durante la tramitación de su marca.

Los datos bibliográficos se refieren al nombre, domicilio, correo electrónico, RUT del titular o de su representante.

§ 14. La petición de corrección de un error de este tipo debe efectuar ante INAPI mediante una comunicación escrita, en idioma español, firmada por el titular o su representante. Se debe indicar el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar.

§ 15. En cuanto a los requisitos de presentación de la petición, además de los señalados en el punto anterior, se debe adjuntar a la petición los documentos o pruebas necesarias para acreditar el presunto error.

§ 16. INAPI corregirá, de oficio o previa solicitud del interesado, errores de este tipo que pudieran ocurrir a propósito de la carga o traspaso de información en su base de datos.

El cambio de nombre debe pedirse como una anotación y está sujeto al pago de tasas.

La marca registrada, es decir, el signo en sí mismo, no puede modificarse.

§ 17. También es posible mediante un escrito limitar la cobertura de productos y/o servicios protegidos, que no es propiamente una corrección pero se tramita o procesa de forma similar a este tipo de “otras anotaciones”.

- § 18. En todos estos casos, INAPI dicta una resolución donde se ordena actualizar los datos en su registro, de forma que queda constancia en cada expediente de estas modificaciones.
- § 19. El signo solicitado o registrado, no puede modificarse, salvo que así sea requerido durante el proceso de examen formal. Para mayores antecedentes ver Capítulo sobre [Examen de Forma](#)