

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Durante el proceso de cuenta pública virtual llevado a cabo por INAPI desde mitad de noviembre hasta fines del año 2009 en http://www.inapi.cl/cuenta_publica/index.html se recibieron medio centenar de visitas. Éstas finalmente se tradujeron en los dos comentarios siguientes:

Nombre: Leonardo Calderon
Comuna: Ñuñoa
Sexo: Masculino
Correo: leonardo.calderon7@gmail.com

Ha enviado el siguiente comentario:

Es un buen sitio con mucha información.
Aprovecho de hacer una consulta.
¿Cuanto tiempo demora ingresar una marca cumpliendo todos los requerimientos y procedimientos?
Atte,

Leonardo

Nombre: Martin Ortega
Comuna: La_reina
Sexo: Masculino
Correo: martinenviaje@yahoo.es

Ha enviado el siguiente comentario:

No me queda clara los pasos para inscribir una marca...en especial lo relacionado con los pagos... ¿donde y cuando hay que realizar los pagos?

Gracias

Estimados Sres. Calderón y Ortega,

Acuso recibo de los muy interesantes comentarios formulados a partir del análisis de los servicios que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial brinda a través de su portal institucional: www.inapi.cl. A continuación quisiera referirme a cada uno de los dos puntos destacados, que dicen relación con información complementaria a la general que se ofrece en el referido sitio Web.

En relación con el tiempo de duración de la tramitación de una solicitud para el registro de una marca, podemos informar a Usted que éste dependerá de los incidentes que se produzcan durante el proceso de registro y que pueden referirse a la formulación de observaciones administrativas que requieran revisiones y correcciones por parte del solicitante y que se reflejan en resoluciones o actos administrativos a través del cual el órgano registrador toma conocimiento de las enmiendas de las observaciones formuladas. Asimismo, si respecto de una solicitud publicada se presentan oposiciones por parte de terceros, entonces la solicitud cuestionada deviene en un juicio contencioso, en el cual el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) actúa como tribunal especial de primera instancia. Todo lo anterior afectará la duración del trámite para el registro de solicitudes de marcas.

Ahora bien, en el caso de una solicitud de marca respecto de la cual no se presentan oposiciones por terceros, el tiempo promedio de registro el año 2009 fue de 10 meses aproximadamente.

Con respecto a los pasos para inscribir una marca y especialmente lo relativo a los pagos (oportunidad y ante quien se debe efectuar) sigue a continuación una breve explicación sobre el procedimiento para el registro de marcas:

El procedimiento conducente al registro de una marca se inicia con la presentación de una solicitud que debe presentarse ante el INAPI y el pago de la tasa de solicitud.

La presentación de la solicitud se realiza utilizando los formularios estándar que INAPI tiene especialmente dispuestos para estos efectos y se efectúa en nuestras oficinas, ubicadas en Moneda 975, piso 13, (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.) o en línea, a través del sitio Web www.inapi.cl.

En los casos en que el signo que se desea registrar no sólo comprenda palabras (esto es, si la marca solicitada es mixta – figuras y palabras – o es una etiqueta – figurativa) al momento de presentar la solicitud se deben adjuntar 6 etiquetas en papel (en el caso de solicitudes en línea debe adjuntar en las etiquetas en los formatos que se indican como compatibles). Cuando el titular de la marca es una persona jurídica, o cuando se trata de una persona que actúa en representación de un tercero o cuando se trata de una comunidad, se debe además acompañar, al momento de presentar la solicitud, el poder que habilita a quien en su nombre solicita.

La tasa de solicitud varía según la cantidad de productos o servicios (clases) para las cuales se solicita (ver más adelante **Pago de Tasas**).

Presentada una solicitud, INAPI efectúa un examen de forma y podrá formular observaciones, las que deberán ser clarificadas para que la solicitud sea aceptada a trámite.

Una vez aceptada a trámite, comienza a correr el plazo de 20 días para requerir la publicación, que se efectúa mediante el pago de la tasa de publicación ante el Diario Oficial. Hago presente a Ud. que el Diario Oficial cuenta con oficinas al interior de INAPI.

Una vez publicada, comienza a correr el plazo de 30 días para que cualquier interesado presente oposición a una solicitud. Las oposiciones pueden fundarse, por ejemplo, en la circunstancia de tener previamente registrada una marca igual o similar, a alegaciones relacionadas con la falta de distintividad del signo que se pretende registrar u otras de aquellas descritas en los artículos 19 o 20 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial. En el mismo periodo INAPI puede formular observaciones de fondo relacionadas con las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos recién mencionados.

Si vencido este plazo no se presentan oposiciones ni se formulan observaciones, entonces la solicitud queda en estado para ser resuelta e INAPI dictará una resolución definitiva aceptando o rechazando el registro.

Por el contrario, si se presentaran oposiciones y/o se formularan observaciones, entonces INAPI informada al solicitante (traslado), quien dispone de un plazo de 30 días para responder. Vencido este plazo, INAPI puede recibir la causa a prueba y abrir un término probatorio de 30 días (ampliable por 30 días más). Vencida la etapa de prueba la solicitud queda en situación de ser resuelta en definitiva por INAPI, quien resolverá aceptando o rechazando la solicitud de registro y, asimismo, se pronunciará cada una de las oposiciones y/o observaciones formuladas durante el proceso.

Si la solicitud es aceptada, el solicitante cuenta con un plazo de 60 días para acreditar el pago de la tasa de registro.

La resolución definitiva que rechace (total o parcialmente) una solicitud para el registro de una marca puede ser apelada. El plazo para presentar apelación es de 15 días.

Pago de Tasas

Los pagos de derechos en el caso de marcas nuevas están divididos en dos etapas, al inicio de la presentación de la solicitud y al final de la tramitación, es decir, una vez aceptadas a registro. En el primer caso, la tasa o derecho deberá pagarse al momento de ingresar una solicitud; y para pagar la tasa correspondiente al final de la tramitación se requiere la

aceptación a registro de la solicitud. En este caso el solicitante dispone de 60 días para pagar y acreditar el pago de derechos de las Unidades Tributarias Mensuales (UTM¹) restantes. Art. 18 bis B, art. 18 bis E, Ley 19.039.

En el cuadro que sigue a continuación se detallan las tasas fijadas para el caso del registro de marcas nuevas:

	Tasa de presentación	Costo de Publicación	Tasa de registro	Observaciones
Productos	1 UTM	Se calcula caso a caso	2 UTM	Valor por cada clase solicitada
Servicios	1 UTM	Se calcula caso a caso	2 UTM	Valor por cada clase solicitada
Establecimiento comercial	1 UTM	Se calcula caso a caso	2 UTM	Valor por cada clase solicitada y región solicitada
Establecimiento Industrial	1 UTM	Se calcula caso a caso	2 UTM	Valor por cada clase solicitada
Frase de Propaganda	1 UTM	Se calcula caso a caso	2 UTM	No está afecta al pago por cada clase solicitada.

Renovación de marcas registradas. Las marcas son concedidas por un periodo limitado de tiempo (10 años) y para su renovación, el titular debe presentar una solicitud y debe pagar la tasa asociada a renovaciones.

La solicitud de renovación debe presentarse con anterioridad a la fecha de vencimiento del registro de la marca y, excepcionalmente, dentro del plazo de 30 días siguientes a dicha fecha. Las tasas son el doble de lo pagado al obtener el registro, pudiendo efectuarse el pago dentro de los 6 meses siguientes, incrementándose el valor por sobretasa del 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo.

En el siguiente cuadro se señala, a modo de ejemplo, los valores correspondientes a la tasa de registro en distintas etapas, dentro del primer mes de aceptada una solicitud y luego con incrementos por sobretasas del 20% al 2º, 5º y 6º mes.

	TASA REGISTRO	OBSERVACIONES	Pago sobretasa 2º mes	Pago sobretasa 5º mes	Pago sobretasa 6º mes
Productos	6 UTM	Valor por cada clase renovada	7.2 UTM	10.8 UTM	12 UTM
Servicios	6 UTM	Valor por cada clase renovada	7.2 UTM	10.8 UTM	12 UTM
E. Comercial	6 UTM	Valor por cada clase renovada y región renovada	7.2 UTM	10.8 UTM	12 UTM
E. Industrial	6 UTM	Valor por cada clase renovada	7.2 UTM	10.8 UTM	12 UTM
F. de Propaganda	6 UTM	Valor por cada clase renovada	7.2 UTM	10.8 UTM	12 UTM

¹ Valor de UTM en diciembre 2009: \$ 36.863

Los pagos de tasas deben efectuarse ante los bancos o centros de pagos habilitados y deberá acreditarse en el expediente esta circunstancia.

Finalmente, quisiera aprovechar esta oportunidad para formular algunas **consideraciones adicionales** que espero sean de utilidad en relación con sus comentarios:

- **Presentación a través de www.inapi.cl:** Para presentar o pagar solicitudes a través de Internet debe registrarse como usuario, ingresando a "Servicios en línea" (link Presentación en línea).
- **Formularios:** Tienen un valor de \$ 1.000 y se pueden comprar en nuestra oficina o puede descargarse e imprimirse desde el sitio web (Este último formulario debe ser validado en caja antes de ser presentado y está sujeto al pago de \$ 1.000). Este costo queda liberado en los casos de solicitudes que son presentadas en línea.
- **Etiqueta:** Si realiza su presentación en línea debe tener digitalizada la etiqueta en los formatos especificados para estos efectos y subirla, siguiendo las instrucciones en línea. Si la presentación es en nuestra oficina debe acompañar 6 etiquetas iguales en papel con un tamaño entre 5x5 y 10x10 centímetros. Es importante que la marca se encuentre en forma clara y destacada en la etiqueta.
- **Poder:** Es obligatorio presentar un poder suscrito ante notario u otorgado mediante escritura pública cuando el solicitante sea persona jurídica, se trate de casos de pluralidad de solicitantes o cuando la persona que realiza el trámite no es el solicitante. Este poder debe ser notarial.
- **Plazos:** Los plazos son fatales y por tanto el vencimiento de cualquiera de ellos significa que el solicitante no podrá hacer presente sus comentarios una vez que éste se ha cumplido. Cabe destacar que, para efectos de cómputo de días hábiles se excluyen los sábados y los domingos.
- **Es recomendable consultar la base de datos de INAPI antes de presentar una solicitud:** Antes de presentar una solicitud de registro, es recomendable efectuar una revisión en nuestra base de datos para saber si la marca que se quiere registrar pudiera colisionar con otras previamente registradas.

Las búsquedas son gratuitas y se realizan accediendo a www.inapi.cl e ingresando a la sección "Consulta Base de Datos". Esto permitirá realizar dos tipos de consultas en nuestras bases de datos de marcas y patentes:

A) Consulta Normal tiene por objetivo apoyar a aquellos usuarios que se encuentren en proceso de tramitación de solicitudes, accediendo a criterios de consulta que permiten realizar un seguimiento de la tramitación de un expediente. Este sistema también permite saber si la marca que se pretende solicitar ya se encuentra registrada.

B) Consulta Avanzada, en cambio, es una herramienta estratégica de bajo costo que permite, mediante la utilización de filtros con mayores criterios, acotar al máximo el requerimiento de búsqueda de todos los usuarios y empresas que deban iniciar procesos de investigación y desarrollo (I+D); estudios de marketing; análisis de riesgo; planificaciones estratégicas, o estén en búsqueda de productos innovadores y de alto impacto comercial.

Ambas búsquedas permitirán anticiparse a posibles reclamaciones de terceros, en caso que la marca que desee registrar, sea similar o ya se encuentre registrada para la misma clase o cobertura.

La elección del tipo de consulta es determinada por el consultante, según el tipo de búsqueda que desee realizar. Si es la primera vez que accede y utiliza estos servicios del INAPI, se recomienda realizar la consulta normal, elegir la opción marcas y colocar la palabra o denominación de su interés.

- Información: La mayoría de las resoluciones que se dictan durante el proceso de registro de una marca son notificadas a través del Estado Diario, que es un listado resumen de las resoluciones que se forma y fija diariamente en las oficinas del INAPI. Esta información además es subida diariamente www.inapi.cl

El solicitante debe mantenerse informado respecto del desarrollo del proceso, para clarificar dudas que pudieran surgir en el transcurso del registro de una marca, desde comienzos del año 2009 se ha establecido, dentro de la estructura de INAPI, una oficina dedicada especialmente a la atención al solicitante de marcas, denominada **UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL SOLICITANTE DE MARCAS**. Esta unidad cuenta con personas con conocimientos avanzados en registro, renovación y anotaciones de marcas, capacitadas para responder consultas/comentarios y se suma al servicio de atención de público general que tradicionalmente INAPI ha brindado a sus usuarios. Este servicio es gratuito y la modalidad para acceder a él es a través de (i) consulta a distancia - mediante un e-mail dirigido a: inapi@inapi.cl o a través del link dispuesto especialmente en www.inapi.cl (http://oirs_dpi.economia.cl/); o, finalmente, (ii) consulta en persona - acudiendo directamente a la UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL SOLICITANTE DE MARCAS (Moneda 975, piso 13, lunes a viernes, 9 a 14 hrs.).

Espero que esta información adicional sea de utilidad y agradezco nuevamente sus comentarios, saluda atentamente,

MAXIMILIANO SANTA CRUZ S.

Director Nacional

Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI