DIRECTRICES DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(Versión actualizada 2022)

INDICE GENERAL

PARTE	I	INTRODUCCIÓN
PARTE	II	LEGISLACIÓN APLICABLE
PARTE	III	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
PARTE	IV	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
PARTE	V	PROCEDIMIENTO DE NULIDAD
PARTE	VI	RECURSOS
PARTE	VII	PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES
PARTE	VIII	PLAZOS Y PRÓRROGAS
PARTE	IX	CERTIF. DEPÓSITO DE DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES EX. DE FONDO
PARTE	X	EXAMEN DE FONDO
PARTE	XI	ASPECTOS GENERALES DE UN DIBUJO Y DISEÑO INDUSTRIAL
PARTE	XII	CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL
PARTE	XIII	CLASIFICACIÓN
PARTE	XIV	BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
PARTE	XV	SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN
PARTE	XVI	UNIDAD DE INVENCIÓN
PARTE	XVII	DIVISIONALES
PARTE	XVIII	EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD
PARTE	XIX	NOVEDAD
PARTE	XX	DOBLE PROTECCIÓN
PARTE	XXI	ESTÁNDAR PERICIAL

INDICE

INDICE GENERAL **2**

INDICE **3**

PARTE I INTRODUCCIÓN **9**

1. Introducción 9
2. Presentación de solicitudes y procedimiento de tramitación 9
3. Examen de fondo. 9
4. Objetivo General 9
5. Objetivos Específicos 10
6. Exención de Responsabilidad 10
7. Abreviaciones 10

PARTE II LEGISLACIÓN APLICABLE **12**

1. Legislación 12
2. INAPI 12
3. Funciones de INAPI 12
4. Subdirección de Patentes 13
5. Tribunal de Propiedad Industrial 13
6. Corte Suprema 13

PARTE III PROCEDIMIENTO DE REGISTRO **14**

1. Introducción 14
2. Etapas del procedimiento de una solicitud de diseño o dibujo industrial 14

SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD **16**

SECCIÓN 2 ETAPA PRELIMINAR **38**

SECCIÓN 3 PUBLICACIÓN DE EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL **42**

SECCIÓN 4 PAGO DEL ARANCEL PERICIAL **43**

SECCIÓN 5 NOMBRAMIENTO DEL PERITO **44**

SECCIÓN 6 ETAPA PERICIAL **45**

SECCIÓN 7 ETAPA RESOLUTIVA **48**

SECCIÓN 8 CAMBIO DE TIPO DE DERECHO **51**

SECCIÓN 9 PAGO DE TASAS **52**

SECCIÓN 10 ASIGNACIÓN NÚMERO DE REGISTRO **56**

PARTE IV PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN **57**

1. Etapas del procedimiento de oposición 57
1.1. Interposición y notificación de la demanda de oposición 57
1.2. Contestación de la demanda de oposición 58
1.3. Prueba 58
1.4. Nombramiento del perito 58
1.5. Etapa pericial 59
1.6. Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador (ITE) 59
1.7. Sentencia (Fallo) 60
PARTE V PROCEDIMIENTO DE NULIDAD 61
1. Plazo de prescripción de la acción de nulidad 61
2. Requisitos de la demanda 61
3. Causales de nulidad 61
4. Etapas del procedimiento 62
5. Acción de "Usurpación" Art. 50 bis LPI 65
PARTE VI RECURSOS 67
1. Recurso por errores de hecho 67
2. Recurso de apelación 68
3. Recurso de casación en el fondo 69
PARTE VII PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES 70
PARTE VIII PLAZOS Y PRÓRROGAS 71
1. Plazos legales: 71
2. Plazos fijados por la Administración: 71
PARTE IX CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES 73
1. Presentación de la solicitud 73
2. Examen preliminar 73
3. Observaciones de forma 74
4. Aceptación del examen preliminar y emisión de Certificado de Depósito 74
5. Publicación del extracto en el Diario Oficial 75
6. Examen de Fondo: 76
7. Concesión sin interposición de oposición: 77
8. Procedimiento de Oposición: 78
9. Respuesta del Perito: 78

10. Informe Técnico del Examinador – ITE 79
11. Sentencia (Fallo): 79
12. Vigencia y Pago de derechos: 79
PARTE X EXAMEN DE FONDO 81
1. Divulgaciones inocuas 81
1.1. Concepto de divulgación inocua 81
1.2. Oportunidad para reclamar y acreditar la DI 83
1.3. Calificación de la reclamación de una DI 84
1.4. Conciliación de las DI con las publicaciones de dibujos y diseños industriales 85
2. Análisis de la(s) prioridad(es) 85
PARTE XI ASPECTOS GENERALES DE UN DIBUJO Y DISEÑO INDUSTRIAL 88
1. Tipología de un Diseño y Dibujo Industrial 90
2. Apariencia de un Producto 93
3. Aspectos no protegibles para un Diseño y Dibujo Industrial. 93
4. Bidimensionalidad y Tridimensionalidad 95
4.1 Concepto de Bidimensionalidad 95
4.2 Concepto de Tridimensionalidad 96
PARTE XII CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL 100
1. Memoria descriptiva 100
1.1. Introducción de la memoria. 100
1.2. Descripción de las figuras 101
1.3. Descripción del Dibujo y Diseño Industrial 103
2. Figuras 105
2.1 Figuras de una solicitud de diseño industrial. 105
2.2 Figuras de una solicitud de dibujo industrial 107
2.3 Detalles y particularidades de las figuras de un Diseño y Dibujo Industrial 108
2.4 Casos Especiales a considerar 129
PARTE XIII CLASIFICACIÓN 133
1. Introducción 133
2. Procedimiento de clasificación 135
PARTE XIV BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 139
1. Fecha de inicio del estado de la técnica 139

2. Búsqueda estado de la técnica 140
2.1. Parámetros de la búsqueda 141
2.2. Forma de citar los documentos de la búsqueda 142
3. Individualización y categorización de documentos 147
Anexo. Sitios de acceso libre para realizar búsquedas del estado de la técnica. 149
PARTE XV SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN 150
1. Introducción 150
2. Consideraciones 150
3. Suficiencia de la Memoria descriptiva 151
3.1 Análisis Suficiencia de la Memoria descriptiva 153
3.2 Pronunciamientos en caso de no cumplir disposiciones reglamentarias. 154
4. Suficiencia de las Figuras 154
4.1 Análisis Suficiencia de las Figuras 156
4.2 Pronunciamientos en caso de no cumplimiento de disposiciones reglamentarias. 156
i. Respecto de la claridad de las figuras, trazado técnico. 156
ii. Respecto de trazo y textos explicativos, cotas. 156
iii. Respecto de la proporcionalidad entre las figuras 156
iiii. Respecto de las vistas reglamentarias para diseños industriales 157
PARTE XVI UNIDAD DE INVENCIÓN 158
1. Introducción 158
2. Consideraciones 158
3. Casos especiales que cumplen con unidad de invención 163
3.1. Diseños especulares 164
3.2. Un mismo producto mostrado en diferente estado de operación (abierto/cerrado) 164
3.3. Productos complejos con piezas necesariamente desarmables/separables para su operación (envase con tapa extraíble/objeto con cubierta extraíble) 165
3.4. Productos transformables (no separable) 165
3.5. Productos de dos partes diferentes interdependientes para conformar un solo producto (no operan por sí solos) (correa de reloj, asas de una tijera) 166
3.6. Productos con una o más porciones transparentes 166
3.7. Una ambientación mientras se muestre como una unidad y no como elementos aislados 167
4. Análisis de unidad de invención 167

4.1. Pronunciamiento unidad de invención 168
PARTE XVII DIVISIONALES 169
1. Introducción 169
2. Consideraciones 169
3. Análisis de solicitudes divisionales 171
4. Vigencia de las solicitudes divisionales 174
5. Tasas 174
6. Identificación de Divisionales 174
7. Solicitud Original en trámite o pendiente. 174
8. Pronunciamiento Pericial sobre solicitudes Divisionales 175
PARTE XVIII EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD 176
1. Introducción 176
2. Exclusión de diseños por consideraciones técnicas o funcionales 176
2.1. Marco legal 176
2.2. Consideraciones 176
2.3. Análisis de exclusión de diseños por consideraciones técnicas o funcionales 182
3. Exclusión de diseños de interconexiones 184
3.1. Marco legal 184
3.2. Consideraciones 185
3.3. Excepción de exclusión de los elementos de conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular. 189
3.4. Análisis de exclusión de diseños interconexiones 191
4. Exclusión de diseño de indumentaria 195
4.1. Marco legal 195
4.2. Consideraciones 195
4.3. Análisis exclusión de indumentaria 202
5. Exclusión de diseños contrarios al orden público 203
5.1. Marco legal 203
5.2. Consideraciones 203
6. Otras prohibiciones 204
6.1. Uso de emblemas, banderas y otros símbolos 204
6.2. Uso de marcas y signos distintivos 205
7. Pronunciamientos periciales sobre exclusiones 206

PARTE XIX NOVEDAD 209
1. Introducción 209
2. Conceptos técnicos 210
3. Análisis de novedad 212
3.1. Esquema representativo del análisis 213
PARTE XX DOBLE PROTECCIÓN 222
1. Introducción 222
2. Consideraciones 222
3. Requisitos de las solicitudes 222
4. Análisis de Doble Protección 223
4.1. Examen de las solicitudes 223
4.2. Respecto de la búsqueda. 223
4.3. Categorización de documentos por doble protección 224
4.4. Situación Particular 225
5. Pronunciamientos periciales de Doble Protección 226
PARTE XXI ESTÁNDAR PERICIAL 228
1. Marco legal 228
2. Marco técnico 231
2.1. Suficiencia en la descripción 231
2.2. Análisis de ampliación del contenido original 232
2.3. Unidad de invención 234
2.4. Exclusiones de patentabilidad 234
2.5. Análisis de la(s) prioridad(es) 234
2.6. Búsqueda del estado de la técnica. 237
2.7. Divulgación inocua 238
2.8. Clasificación 238
2.9. Análisis de doble protección 239
2.10. Análisis de novedad 239
2.11. Titulo detallado 240
2.12. Aspectos formales relevantes 240

PARTE I INTRODUCCIÓN

1. Introducción

[1] Estas directrices constituyen un esfuerzo hecho por INAPI con el fin de hacer públicas y homogeneizar las prácticas internas de resolución de solicitudes de diseños y dibujos industriales.

[2] INAPI tiene una doble condición relacionada con las funciones administrativas y jurisdiccionales que desempeña. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es también el tribunal de primera instancia en los juicios de oposición y de nulidad de dibujos y diseños industriales.

[3] Estas directrices se encuentran divididas en dos grandes secciones:

i) Presentación de solicitudes y procedimiento de registro

ii) Examen de fondo

2. Presentación de solicitudes y procedimiento de tramitación

[4] Se refiere a los requisitos de presentación de las solicitudes de dibujos y diseños industriales y el procedimiento de tramitación, incluyendo el examen de forma y el procedimiento contencioso. También se incluye el procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial.

3. Examen de fondo.

[5] Trata el examen de fondo de las solicitudes de dibujos y diseños industriales, desarrollando los criterios aplicables a la revisión de los requisitos sustantivos de registro.

4. Objetivo General

[6] Informar los criterios existentes y requeridos para llevar a cabo el proceso administrativo de registro y de certificado de depósito, para la protección de los dibujos y diseños industriales en Chile, y los procedimientos establecidos actualmente por la Propiedad Industrial, a fin de que este documento sea una herramienta de orientación y guía para creadores, solicitantes, agentes, peritos y examinadores.

5. Objetivos Específicos

- Establecer los criterios de análisis para el trámite de registros y de certificados de depósito de dibujos y diseños industriales.

- Estandarizar y actualizar los criterios de análisis de las solicitudes de dibujos y diseños industriales.

6. Exención de Responsabilidad

[7] El presente documento recoge los criterios aplicados por INAPI para el examen de las solicitudes de dibujos y diseños industriales, pero no constituye, ni constituirá, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones legales o reglamentarias que regulan los derechos de propiedad industrial, así como tampoco las resoluciones y circulares dictadas por INAPI. En este sentido, el presente documento busca proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

[8] Toda solicitud de dibujo o diseño industrial, o anotación, será analizada caso a caso, de acuerdo a su propio mérito y los antecedentes acompañados en el expediente respectivo, conforme a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (LPI), su reglamento y normas vigentes que sean aplicables a cada solicitud en particular.

[9] INAPI está exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente pudieran ser alegados fundados en el uso de la información contenida en este documento.

[10] El acceso y uso de estas directrices está sujeto a los términos ya expresados y su utilización es de exclusiva responsabilidad del usuario.

7. Abreviaciones

[11] Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado las siguientes abreviaciones con su correspondiente significado:

CC : Código Civil

CCOM : Código de Comercio

Cod.PC : Código de Procedimiento Civil

COT : Código Orgánico de Tribunales

DFL : Decreto con Fuerza de Ley

DL	:	Decreto Ley
DPI	:	Departamento de Propiedad Industrial
INAPI	:	Instituto Nacional de Propiedad Industrial
LBGAE	:	Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
LOC	:	Ley Orgánica Constitucional
LOM	:	Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
LPI	:	Ley de Propiedad Industrial
RAE	:	Real Academia Española
RLPI	:	Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
RUT	:	Rol Único Tributario
TGR	:	Tesorería General de la República
TDPI	:	Tribunal de Propiedad Industrial
UTM	:	Unidad Tributaria Mensual

PARTE II LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Legislación

[1] La solicitud y registro de patentes de dibujos y diseños industriales en Chile se encuentra regido por la LPI publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991, modificada por la Ley N° 19.996 del año 2005, Ley N° 20.160 del año 2007, la Ley N° 20.569 del año 2012 y la Ley N° 21.355 del año 2021 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo N° 82 de fecha 29 de octubre de 2021. Ambos cuerpos normativos se encuentran disponibles en el sitio www.inapi.cl, sección Legislación.

2. INAPI

[2] El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, creado por la Ley N° 20.254, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del año 2008.

[3] INAPI se encuentra encargado, de acuerdo con el art. 3° de la Ley N° 20.254, de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la Propiedad Industrial, correspondiéndole, entre otras, las funciones de elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; y, conservación y publicidad de la documentación de dibujos y diseños industriales, cuando sea procedente.

3. Funciones de INAPI

a) Función administrativa

[4] La función administrativa consiste en la tramitación de las solicitudes de dibujos y diseños industriales desde su presentación hasta su resolución definitiva en aquellos casos que no hay oposición.

b) Función jurisdiccional.

[5] Por otro lado, INAPI tiene funciones jurisdiccionales en el caso que existan controversias, es decir, en aquellos casos en los cuales las solicitudes de dibujos y diseños industriales han sido objeto de demanda de oposición y nulidad.

4. Subdirección de Patentes

[6] La Subdirección de Patentes se encuentra encargada de conocer los procedimientos relativos a la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y proponer a la Dirección Nacional la concesión o rechazo de las solicitudes respectivas, así como también la tramitación de patentes provisionales y certificados de depósito de dibujos y diseños industriales. Por otra parte, le corresponde autorizar el registro de las solicitudes de anotaciones marginales referidas a transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre y cualquier otro gravamen que pueda afectar al registro de una patente y de los dibujos y diseños industriales.

[7] Asimismo, la Subdirección de Patentes asesora a la Dirección Nacional, en conjunto con su Departamento Jurídico, en la tramitación de los juicios de oposición y nulidad, relacionados con solicitudes o registros de patentes y de dibujos y diseños industriales.

5. Tribunal de Propiedad Industrial

[8] El art. 17 bis C LPI señala que el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

[9] El TDPI funciona como tribunal de alzada y tiene, entre otras funciones, la de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas e interlocutorias dictadas por INAPI.

6. Corte Suprema

[10] La Corte Suprema, según el art. 17 bis B LPI, conoce de los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. También conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TDPI, de acuerdo al art. 544 COT.

PARTE III PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

1. Introducción

[1] El procedimiento de registro es el conjunto de fases sucesivas destinadas a la obtención de un registro de dibujo o diseño industrial. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan con la presentación de la solicitud y finaliza con una Resolución Definitiva que pone término al procedimiento (Figura 1), como por ejemplo con la Resolución de Aceptación a registro si se cumple con todos los requisitos técnicos y legales, o con la Resolución de Rechazo en caso que no se cumpla con dichos requerimientos.

2. Etapas del procedimiento de una solicitud de diseño o dibujo industrial

[2] En el procedimiento de tramitación de una solicitud de dibujo o diseño industrial, se distinguen las siguientes etapas:

a) Presentación de la solicitud
b) Examen preliminar
c) Publicación en el Diario Oficial
d) Pago de Peritaje
e) Nombramiento del perito
f) Etapa pericial
g) Etapa resolutiva
h) Pago de tasas
i) Asignación de número de Registro

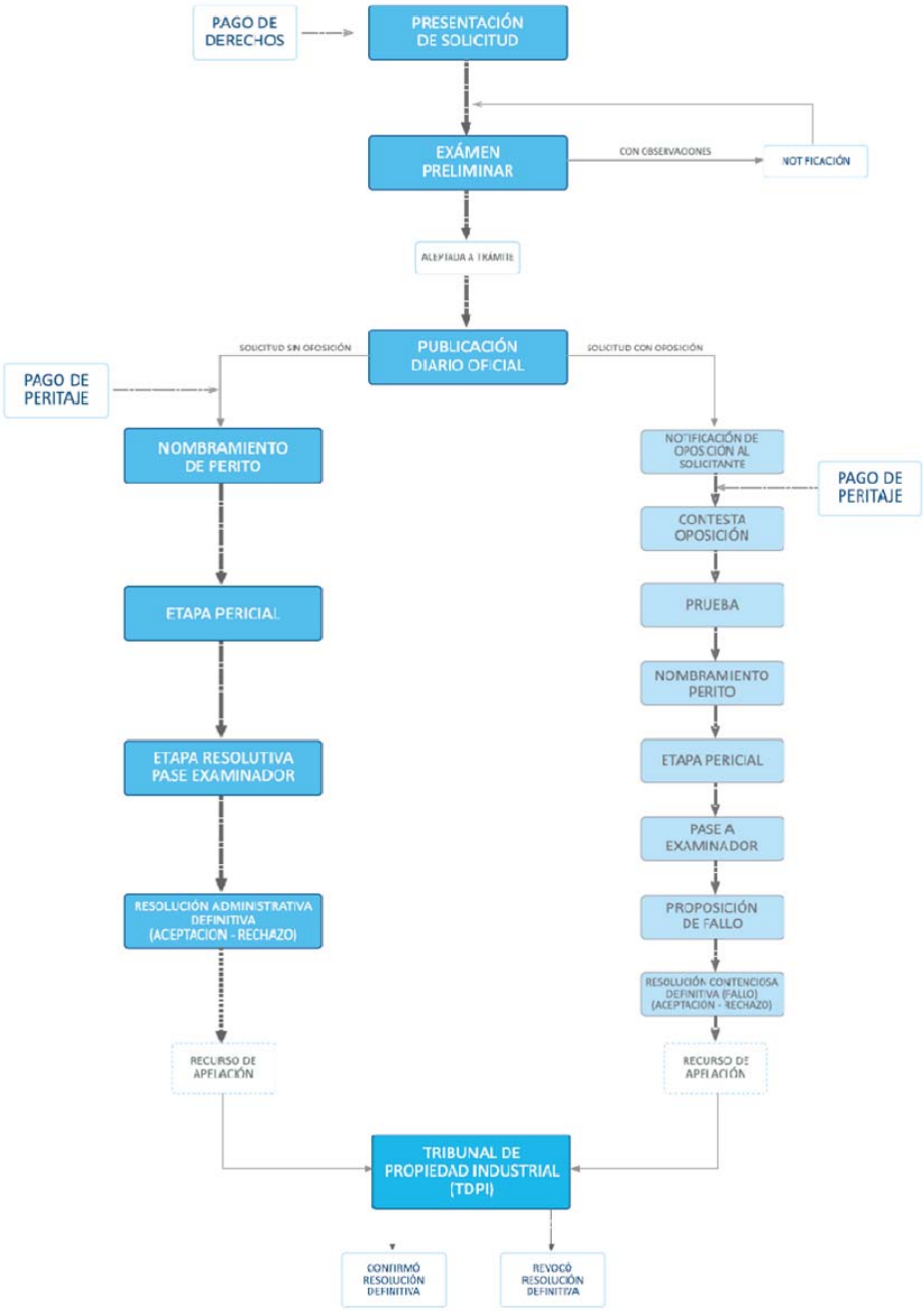

PAGO DE DERECHOS
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
EXÁMEN PRELIMINAR
CON OBSERVACIONES
NOTIFICACIÓN
ACEPTADA A TRÁMITE
PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL
SOLICITUD SIN OPOSICIÓN
SOLICITUD CON OPOSICIÓN
PAGO DE PERITAJE
NOMBRAMIENTO DE PERITO
ETAPA PERICIAL
ETAPA RESOLUTIVA PASE EXAMINADOR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA (ACEPTACION - RECHAZO)
RECURSO DE APELACIÓN
NOTIFICACIÓN DE OPOSICIÓN AL SOLICITANTE
PAGO DE PERITAJE
CONTESTA OPOSICIÓN
PRUEBA
NOMBRAMIENTO PERITO
ETAPA PERICIAL
PASE A EXAMINADOR
PROPOSICIÓN DE FALLO
RESOLUCIÓN CONTENCIOSA DEFINITIVA (FALLO) (ACEPTACION - RECHAZO)
RECURSO DE APELACIÓN
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (TDPI)
CONFIRMÓ RESOLUCIÓN DEFINITIVA
REVOCÓ RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Figura 1.

SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

1. Presentación de una Solicitud

[00025] El procedimiento de tramitación de una solicitud de dibujo o diseño industrial, se inicia con la presentación en idioma español de la solicitud, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los sistemas tecnológicos disponibles y dispuestos por el Instituto.

[00026] Las solicitudes se presentarán **en línea**, en la página web del Instituto (www.inapi.cl), debiéndose adjuntar los respectivos archivos con la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con pagar el equivalente a 1 UTM a beneficio fiscal, mediante transacción electrónica.

[00027] En forma excepcional, si el solicitante no puede acceder a la presentación en línea, podrá ingresar la solicitud **en forma presencial** en la oficina de atención a usuarios, utilizando el formulario FPI 40 "Solicitud de Registro de Dibujo o Diseño Industrial", acompañado de la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con el Formulario N° 10 de la Tesorería General de la República que acredite el pago equivalente a 1 UTM, con el timbre de caja original del Banco o respectiva institución recaudadora.

[00028] Sin perjuicio de lo antes expuesto, en virtud del Art. 18 inciso segundo de la LPI, y a requerimiento del solicitante, se podrá **presentar una solicitud sin acreditar el pago equivalente a 1 UTM**. En este evento, el Instituto procederá igualmente, como en los casos anteriores, a asignar número y fecha de presentación a la solicitud, y el solicitante deberá acreditar al pago de la tasa inicial dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

[00029] Sin perjuicio de lo anterior y acorde a lo dispuesto en el art. 18, inciso tercero LPI, se deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación de 1 UTM, **una tasa adicional equivalente a 1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción de toda solicitud que exceda de 80 hojas**. Para estos efectos, el solicitante deberá declarar en el formulario de presentación el número de hojas de la solicitud, sin perjuicio de la revisión que realice el Instituto. Para calcular la tasa por exceso de hojas, se estará a los documentos técnicos que conforman la solicitud al momento de su presentación. A modo de ejemplo, una solicitud que

contempla hasta 80 hojas no cancela tasa adicional, mientras que otra solicitud que tiene 81 hojas cancela una tasa adicional de 1 UTM, al igual que otra solicitud de 100 hojas; de forma equivalente solicitudes con 101 a 120 hojas les corresponde una tasa adicional de 2 UTM.

[00030] Para determinar la tasa por exceso de hojas se considerará todos los documentos técnicos en español que comprenden la respectiva solicitud de dibujo o diseño industrial. Esto es, la memoria descriptiva y dibujos (figuras). No quedan comprendidos para efectos del cálculo de la tasa por exceso de hojas, la prioridad y otros escritos como la petición de divulgación inocua, entre otros.

[00032] En el evento que la solicitud no se hubiese presentado en idioma español, se requerirá al solicitante para que acompañe las traducciones, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, de conformidad al inciso 1° del Art. 45 LPI. Una vez acompañadas las traducciones se procederá a solicitar, en su caso, el pago de la tasa por exceso de hojas, nuevamente bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

[00033] De acuerdo al art. 11 RLPI la solicitud de dibujo o diseño industrial 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, 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;

f) Declaración, en su caso, del carácter de divisional, citando el número de la solicitud original que se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;

g) Declaración, en su caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley.

Además, se deberán acompañar los siguientes documentos, en la forma que determine el Instituto:

a) Si el solicitante es una persona diferente del creador, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos;

b) Los documentos a que se refiere el artículo 64 de la Ley;

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, y

d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.

2. Documentos acompañados a una Solicitud

[00034] Toda solicitud de dibujo o diseño industrial, se presentará ante el Instituto en un formulario haciendo uso de los canales dispuestos por éste. Una vez ingresada la solicitud, se le asignará fecha y hora de ingreso y un número correlativo que servirá para identificarla durante su tramitación.

[00035] Se deberán acompañar los siguientes documentos (art. 64 LPI):

- Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 LPI 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.
- Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuera distinto del señalado en el punto anterior;
- Si el solicitante es una persona diferente del creador, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos.
- Una memoria descriptiva.
- Dibujos o Figuras.

3. Fecha de presentación

[00036] La fecha de presentación de una solicitud es importante porque fija la fecha de prioridad de la solicitud[1]. En efecto, el día de presentación determina la preferencia que tiene la solicitud respecto de las solicitudes posteriores y fija el estado de la técnica, en el caso que no sea reivindicada una prioridad anterior[2].

[00037] Al presentar la solicitud de dibujo o diseño industrial al Instituto se asignará número correlativo de presentación y fecha de presentación, ya sea que se acredite o no el pago de la tasa de presentación equivalente a 1 UTM. En caso de no pagar la tasa de presentación, el solicitante deberá acreditar dicho pago dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

4. Titular de la solicitud de dibujo y diseño industrial

4.1 Conceptos

[051] Al respecto es necesario definir los siguientes conceptos:

- Solicitante
- Creador (equivalente al inventor)
- Representante
- Titular del dibujo o diseño industrial

[052] **Solicitante:** Es la persona que solicita el otorgamiento de la solicitud de patente de dibujo o diseño industrial a su nombre y puede o no coincidir con la persona delcreador.

[053] **Creador o inventor:** Es la persona que realiza la actividad creativa que da como resultado un dibujo o un diseño.

[054] **Representante:** Es la persona que presenta a nombre de otro una solicitud de dibujo o diseño industrial, o comparece en su nombre durante el procedimiento.

[1] La fecha de presentación en Chile coincide con la fecha de depósito de la solicitud.

[2] Art. 2° RLPI: "Prioridad: El mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la LPI o un tratado internacional ratificado por Chile establezca."

[055] **Titular del dibujo o diseño:** Es la persona que en definitiva es dueña de la patente de dibujo o diseño industrial, después que INAPI aprueba la concesión y se acredita el pago de los derechos respectivos.

4.2 Solicitante

[056] El solicitante puede ser una persona natural o jurídica. La LPI no establece requisitos para ser solicitante. No existe obligación de actuar representado por un agente o representante, salvo que se trate de personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero (art. 2 LPI), o de dos o más solicitantes, sean personas naturales o jurídicas (art. 15 RLPI). Asimismo, en los procedimientos de oposición y nulidad, se debe comparecer patrocinado por abogado habilitado (art. 5 inc. final LPI).

4.2.1 Individualización del solicitante

[057] Los solicitantes que sean personas naturales deben identificarse con sus nombres y apellidos y RUT. En el caso de las personas jurídicas, deben identificarse con su razón social o nombre de fantasía que se consigne en la escritura de constitución.

4.2.2 Tipos de solicitantes

[058] Las personas que se encuentran habilitados para presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial son:

a) Personas naturales

i. Persona natural en forma individual.

[058] El solicitante individual debe indicar obligatoriamente, como ya se señaló, su nombre completo, RUT, correo electrónico y domicilio.

[058] No podrán utilizarse como sustitutos del nombre expresiones tales como seudónimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre tal como se consigna en la cédula de identidad. Los nombres extranjeros que en su idioma original se escriban en otro tipo de alfabeto deben ser transliterados al alfabeto latino español.

ii. Dos o más personas naturales en conjunto

[060] En el caso de que dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, soliciten un dibujo o diseño industrial en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario común (art. 15 RLPI). Además, en la solicitud debe individualizarse a cada uno de los solicitantes y consignar un domicilio común.

iii. Solicitante incapaz

[00052] El art. 1.447 del Código Civil distingue entre incapacidades absolutas y relativas:

- Incapaces absolutos

[00053] Son aquellos que no pueden expresar una voluntad jurídica. El art. 1.447 del CC, dispone que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

[00054] Respecto de los incapaces absolutos, las solicitudes deben ser presentadas por el ministerio de otra persona, ya sea un tutor o curador.

- Incapaces relativos

[00055] Son aquellos que si bien tienen voluntad jurídica, esta no es suficiente para obligarlos por sí solos. El Código Civil establece que son incapaces relativos los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

[00056] Los incapaces relativos pueden presentar las solicitudes por sí mismo con autorización de su representante jurídico, que en el caso de los menores de edad son sus padres.

b) Personas jurídicas

Las personas jurídicas corresponden a:

i. Sociedades comerciales
ii. Corporaciones y fundaciones
iii. Organismos estatales
iv. Municipalidades

v. Universidades
vi. Sucesiones
vii. Asociaciones gremiales

i. Sociedades comerciales

[061] En el caso de las sociedades comerciales, estas deben individualizarse por su razón social o nombre comercial, tal cual se consigna en su escritura de constitución. En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se respeta la forma social que poseen en su país de origen, sin necesidad de traducción.

ii. Corporaciones y fundaciones

[062] Las corporaciones y fundaciones deben mencionar, al igual que las sociedades comerciales, su nombre tal como fue aprobado en sus estatutos por el Ministerio de Justicia.

iii. Organismos estatales

[063] La Administración del Estado está constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

[064] El art. 28, LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que "Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios..."

El art. 31 LOC establece que los servicios públicos están a cargo de un jefe superior, denominado Director, quien es el funcionario de más alta jerarquía dentro del respectivo organismo.

iv. Municipalidades

[065] De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de

la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

v. Universidades

[066] La Ley N° 18.962 distingue dos tipos de universidades: Universidades estatales y Universidades privadas. Las universidades estatales sólo pueden crearse por ley. En cambio, las universidades privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro.

[067] En virtud de lo dispuesto en el art. 70 de la LPI, sobre las invenciones en servicio, en el caso de las universidades e instituciones de investigación incluidas en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, la facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas por dichas instituciones en una relación dependiente o independiente, pertenecen a las universidades e instituciones de investigación citadas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que sus estatutos regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

vi. Sucesiones

[068] Para que una sucesión pueda tener el carácter de solicitante, debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva conforme a las normas generales y que reconozca la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud deberá individualizar a todos los herederos, quienes tendrán la calidad de solicitantes como comunidad hereditaria.

vii. Asociaciones gremiales

[069] En virtud del art. 1° del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las organizaciones que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes.

4.2.3 Domicilio del solicitante

[070] Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. Si está domiciliado en el extranjero, debe designar un representante que tenga domicilio en Chile (art. 2° LPI).

4.2.4 Rol Único Tributario (RUT):

[071] Todos los solicitantes deben indicar en la solicitud su RUT.

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, deberá ser el representante quien comparezca ante la Tesorería General de la República, para los efectos de acreditar el pago de ingresos fiscales.

4.3 Derecho a solicitar un dibujo o diseño industrial: creador

[072] En nuestra legislación la persona que tiene el derecho originario al dibujo o diseño industrial es el verdadero creador o inventor, que siempre corresponderá a una persona natural.

[073] Si bien el derecho a solicitar un dibujo o diseño industrial corresponde al creador, también pueden solicitarla sus herederos o la persona a quien el creador ceda sus derechos. Lo anterior es ratificado por el art. 11, inc. 2° letra a) RLPI, el cual establece que "Si el solicitante es una persona diferente al creador, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos.". Además, el art. 50 bis LPI, establece que en los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios, que en la doctrina se conoce como "acción de usurpación". Esta acción deberá interponerse ante el juez de letras en lo civil que sea competente, de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Cod.PC

[074] Por último, la persona a quien se transfiere la solicitud de dibujo o diseño industrial puede ser una persona natural o jurídica.

4.4 Representante

[075] La LPI establece que las solicitudes podrán presentarse personalmente por el solicitante o mediante apoderado (representante), es decir, un tercero facultado por el solicitante a través de un documento denominado *Poder* para realizar los trámites ante INAPI (art. 2° inc. primero, art. 3° inciso segundo, art. 15 LPI y art. 11 RLPI).

[076] No obstante, para la presentación de la solicitud basta con que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, el Instituto conferirá

mediante resolución notificada por el estado diario un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero, para acompañar el poder respectivo. Vencidos estos plazos, en caso de no acompañarse el poder se tendrá por abandonada la solicitud (art. 15 inciso tercero LPI).

[077] A diferencia del procedimiento no contencioso, la designación de un representante que sea abogado, es obligatoria en los procedimientos con demanda de oposición a la solicitud de dibujo o diseño industrial y de nulidad del registro, como se verá a continuación.

4.4.1 Características según tipo de procedimiento

[078] Las características de la representación varían según se trate de un procedimiento administrativo o no contencioso y un procedimiento contencioso.

a) Procedimiento administrativo o no contencioso

[079] El procedimiento administrativo es aquel en que no existe controversia entre el solicitante y terceros interesados debido a la interposición de una oposición a la solicitud o una demanda de nulidad contra el registro.

[080] En el procedimiento administrativo es voluntario por parte del solicitante designar un apoderado o representante, salvo que actúen como solicitantes dos o más personas naturales y/o jurídicas, en cuyo caso la representación puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga dicha calidad (art. 15 LPI).

b) Procedimiento contencioso

[081] El procedimiento contencioso es aquel en que existe controversia entre el solicitante o el titular del registro, y terceros interesados, lo que se manifiesta en la interposición de una oposición a la solicitud de dibujo o diseño industrial o una demanda de nulidad contra el registro.

[082] A diferencia del procedimiento administrativo, en el procedimiento contencioso es obligatorio por parte del solicitante y del demandante de oposición y/o nulidad, comparecer representado a través de un abogado habilitado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 18.120 (art. 5° inc. final LPI).

[083] Por lo tanto, en un procedimiento contencioso se requiere constituir **patrocinio** y **poder**, a fin de que el abogado pueda realizar los trámites que correspondan.

i. Patrocinio

[084] El patrocinio es el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus derechos en un juicio. Sin embargo, no hay impedimento para conferir patrocinio a un abogado en el procedimiento no contencioso. El patrocinio se constituye *"por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además, su nombre, apellidos y domicilio*" en el escrito en donde se le designa abogado patrocinante (art. 1° inc. final Ley 18.120).

[085] La sanción por la no constitución correcta del patrocinio se señala en el mismo art. 1º: *"Sin estos requisitos no podrá ser proveída* (la demanda o escrito) *y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.*" El paréntesis es nuestro.

[086] Por su parte, el art. 2° inciso cuarto de la Ley 18.120 establece que: "*Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquél dentro de un plazo de tres días.*" Agrega el mismo inciso que en caso de no constituirse legalmente dentro de los tres días "*se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no serán susceptibles de recurso alguno.*"

ii. Poder

[087] El poder es el acto por el cual se confiere a una persona determinadas facultades para que actúe en representación de otra. Los poderes relativos a la propiedad industrial bastará que se otorguen por instrumento privado (art. 15° LPI).

[00092] Cabe señalar que el artículo 69° del RLPI dispone que INAPI 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, conforme a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto:

1. Copia del documento de identidad del o los representantes; y
2. Poder o personería, conforme a los requisitos aplicables.

[00093] Una vez recibidos estos documentos, INAPI 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.

[00094] En el procedimiento contencioso el poder se debe conferir a un abogado o habilitado de derecho, conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120. Por otra parte, en el procedimiento no contencioso el poder puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga dicha calidad (art. 15° LPI) [Véase el punto 9 de la Resolución N° 138 que "Aprueba Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los Derechos de Propiedad Industrial cuyo Registro es Administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial"].

Agencia Oficiosa

[00095] En todo caso, la Ley N° 18.120 en su art. 8° establece que: "*Las normas de la presente ley no modifican ni alteran las demás reglas contempladas en los Códigos de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal, Orgánico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la comparecencia en juicio y personería o capacidad legal para interponer toda clase de recurso por los interesados o quienes los representan*". Por lo que es plenamente aplicable la institución del agente oficioso, establecido en el art. 6° Cod.PC.

[00096] Por otro lado, el art. 6º inciso final del Cod.PC establece respecto al agente oficioso que: "*Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado.*

[00097] *Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal, en conformidad a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma Ley establece*".

[00098] Es decir, INAPI deberá fijar un plazo para que ratifique el representado. No cumpliéndose con este plazo, podrá tenerse por no presentado el escrito respectivo.

4.4.2 Formalidad en el otorgamiento del poder

[088] El art. 15 LPI establece que el poder puede otorgarse de forma distinta según se extienda en Chile o en el extranjero:

a) Poderes otorgados en Chile:

- Instrumento privado
- Escritura pública
- Instrumento privado firmado ante Notario o ante un Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario

b) Poderes otorgados en el extranjero:

- Instrumento privado
- Instrumento otorgado ante el Cónsul de Chile en el extranjero
- Instrumento otorgado en la forma establecida en el art. 345 del Cod.PC

4.4.3 Facultades

[089] El poder debe contener tantas facultades como sean necesarias para realizar las actuaciones del procedimiento y dar curso a la tramitación.

[090] Entre las principales facultades que puede contener el poder cabe destacar las siguientes:

- Presentar solicitudes;
- Designar abogado patrocinante y conferir poder;
- Presentar escritos y documentos;
- Acreditar el pago de derechos;
- Interponer recursos;
- Solicitar títulos y certificados; y
- En general, realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro.

[090] No obstante, la facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro deberá conferirse expresamente, de lo contrario se entenderá que se excluye de las facultades del representante (art. 15 LPI).

4.4.4 Casos en que es obligatoria la designación de representante

Si bien nuestra legislación permite actuar personalmente al presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial, hay situaciones en que resulta necesario actuar por medio de un representante:

a) Solicitud conjunta de más de un solicitante

[091] En el caso que dos o más personas naturales y/o jurídicas soliciten en forma conjunta un dibujo o diseño industrial, deberán comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común (art. 15 RLPI).

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud se regula por las reglas generales del derecho común, pudiendo existir pacto de indivisión u otra convención que se podrá anotar en forma marginal al registro.

b) Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero

[092] Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán designar un apoderado o representante en Chile (art. 2° LPI).

4.4.5 Representante según tipo de persona

Las solicitudes de dibujo o diseño industrial pueden ser solicitadas por 2 tipos de personas:

a) Persona natural

[093] Como ya se indicó, la regla general en materia de representación se encuentra establecida en el art. 3° LPI, que señala que: "*Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado*". Es decir, comparecer representado es un acto completamente voluntario, salvo que el solicitante sea más de una persona natural. En este último caso, se deberá designar un mandatario o apoderado común (art. 15° RLPI).

[094] En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un apoderado, el poder podrá constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el art. 15 LPI.

b) Persona jurídica

[095] Las personas jurídicas consisten en entes ficticios que sólo tienen vida en el mundo del derecho. Por esta razón, siempre actúan por medio de sus representantes legales al momento de manifestar su voluntad. A su vez, las personas jurídicas pueden comparecer ante INAPI representados por un tercero debidamente facultado para ello, salvo que el solicitante sea más de una persona jurídica, o una o varias personas jurídicas con unas o varias personas naturales, en cuyo caso será obligatorio designar un mandatario o apoderado común (art. 15° RLPI).

4.4.6 Personería

[096] Cuando el representante de una persona jurídica designe un apoderado o representante para los efectos de tramitar el registro, renovación o anotación de derechos de propiedad industrial ante INAPI, bastará que se indique en el mismo poder que el signatario comparece en representación de la persona jurídica. Esta exigencia se entenderá también cumplida si el Notario deja constancia de este hecho en el caso de los poderes otorgados por escritura pública o cuando autorice las firmas.

[097] Al respecto, debe tenerse también presente que el poder otorgado en el extranjero se regirá por el principio "*locus regit actum*", en virtud del cual un acto tendrá validez en cuanto a su aspecto formal si se han respetado las solemnidades establecidas por la ley del lugar en que se celebró, debiendo éste encontrarse firmado y extendido en idioma español. En caso de estar expedido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple.

Para efectos de la personería, es importante distinguir de qué tipo de persona jurídica se trata:

a) Sociedades comerciales
b) Corporaciones y fundaciones
c) Organismos gubernamentales
d) Universidades
e) Sucesiones
f) Asociaciones gremiales

a) Sociedades comerciales.

[098] En el caso de las sociedades comerciales se pueden distinguir varios tipos de éstas:

i. Sociedad anónima

[099] La Ley N°18.046 de sociedades anónimas le otorga al Directorio la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad (art. 40). Sin embargo, el Directorio puede delegar en el Gerente o Gerente General (art. 49) la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, estando investido de pleno derecho de las atribuciones contenidas en el art. 7º del Cod.PC.

ii. Sociedad colectiva

[100] La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y por los delegados nombrados para ello (art. 385 CCOM). Por esta razón, en primer lugar debe revisarse la escritura social, con el fin de establecer si se designa un delegado para representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podrá ser un socio o una persona externa a la sociedad.

En caso que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado para representarla, se entenderá que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad por sí solo (art. 386° CCOM).

iii. Sociedad por acciones

[107] En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representará (art. 425 CCOM), sea un socio o un tercero.

iv. Sociedad en comandita simple y por acciones

[108] Según lo dispuesto por los arts. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en cuanto a la representación, por las normas de la sociedad colectiva.

v. Empresas Individuales de responsabilidad limitada

[109] De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9° de la Ley N° 19.857, estas sociedades son representadas por su titular.

b) Corporaciones y fundaciones

[110] El Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones establece en sus arts. 11 y 30 que el Presidente del Directorio lo será también de la corporación y fundación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.

c) Organismos gubernamentales

[111] En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios públicos centralizados y descentralizados. En cuanto a los órganos que conforman la administración centralizada, en especial los Ministerios, Subsecretarías y servicios dependientes, éstos actúan bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, por lo que la representación la ejerce, por regla general, el Subsecretario como Jefe de Servicio, o quien haga sus veces en los servicios dependientes. En el caso de los servicios públicos descentralizados, la persona habilitada para presentar una solicitud es el Jefe Superior del Servicio de acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 de la LBGAE.

d) Universidades

[112] En el caso de las universidades públicas y privadas el representante es el Rector, según lo expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que regulan las Universidades del Estado.

e) Sucesiones

[113] Para que una sucesión pueda tener el carácter de solicitante, debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva conforme a las normas generales y que reconocerá la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud deberá individualizar a todos los herederos, quienes tendrán la calidad de solicitantes como comunidad hereditaria y, por tanto, deberán designar un mandatario o apoderado común (art. 15 RLPI).

f) Asociaciones gremiales

[114] En el caso de las asociaciones gremiales, la representación para todos los efectos legales y judiciales corresponde al Presidente del Directorio, de acuerdo al art. 9º del Decreto Ley N° 2.757 de 1979.

4.5 Titular de la patente de dibujo o diseño industrial

[115] La LPI señala en su art. 2º que: "*Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente.*"

[116] Por lo tanto, nuestra legislación no establece limitaciones en cuanto a quiénes pueden ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, pudiendo tener esta calidad:

- Personas naturales;
- Personas jurídicas;
- Instituciones gubernamentales en todas sus formas;
- Nacionales; y
- Extranjeros

5. Prioridad

La prioridad consiste, según el art. 2º del RLPI, en "*el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero.*"

En otras palabras, la prioridad consiste en el mejor derecho que tiene el solicitante para obtener el registro por haber presentado primero una solicitud en Chile o en el extranjero.

La prioridad establece la fecha a partir de la cual se considerará el estado de la técnica. En caso de invocar más de una prioridad, se podrá considerar diferentes fechas de estado de la técnica.

a) Prioridad dentro de plazo

En el caso que la solicitud nacional reivindique como prioridad una solicitud extranjera, se deberá verificar que ésta última no tenga más de seis meses contados desde la fecha de la solicitud presentada en Chile, en virtud de lo dispuesto en el art. 63 parte final del inciso primero LPI, "*En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley*. "

A su vez el art. 20 bis de la LPI, dispone: "*En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile*."

La prioridad deberá ser invocada al momento de la presentación de la solicitud de dibujo o diseño industrial en Chile, indicando el número, fecha y país de origen de la prioridad (art. 64° RLPI).

b) Prioridad fuera de plazo

Por su parte, acorde a lo dispuesto en el art. 34 LPI, se podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, conjuntamente con la presentación de la solicitud en INAPI, ya que de acuerdo con el art. 63 inciso primero LPI "*Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales…"*

Es importante destacar que la solicitud nacional podrá invocar más de una prioridad nacional o extranjera, en cuyo caso el plazo de seis meses se calcula desde la prioridad más antigua.

El certificado de prioridad original extendido por la Oficina de Patentes correspondiente debe ser acompañado o indicar el link o código de acceso según corresponda de la respectiva plataforma de intercambio documental internacional aceptada por el Instituto, como por ejemplo la plataforma DAS, al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 días siguientes (art. 34° LPI y art. 64° RLPI).

INAPI podrá requerir la traducción de dicha prioridad de ser necesario para el análisis de la solicitud.

Pérdida de prioridad

[010] Como se indicó previamente, acorde a lo dispuesto en el artículo 34 de la LPI, se podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, conjuntamente con la presentación de la solicitud.

Transcurrido el plazo de 2 meses antes citado, sin que se hubiere solicitado la restauración del derecho de prioridad o, solicitada la restauración dentro del plazo de 2 meses ésta hubiere sido rechazada, la solicitud se entenderá con pérdida de prioridad.

[010a] En el caso que la solicitud nacional reivindique como prioridad una solicitud extranjera, pero esta última tenga más de 6 meses contados desde la fecha de la solicitud presentada en Chile, y no haya sido solicitada la restauración de prioridad, dicha prioridad no podrá ser considerada al no cumplirse con el Convenio de Paris.

[010b] Por otro lado, si la solicitud cumple con el Convenio de París, pero la copia certificada de la prioridad no se acompaña, ya sea físicamente o utilizando medios electrónicos dentro de los 90 días contados desde la presentación en Chile, la solicitud se entenderá con pérdida de prioridad.

6. Título o materia de la solicitud

[117] Al momento de presentar la solicitud, el solicitante deberá indicar un título. Este deberá ser breve, claro y preciso, de tal modo que cualquier persona pueda formarse una idea de qué trata el objeto y cuál es su campo de aplicación.

[118] En ningún caso se admitirán palabras de fantasía que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

7. Clasificación

[118] La Clasificación de dibujos y diseños industriales es una descripción numérica que permite identificar las características físicas del objeto que se desea proteger en la solicitud de dibujo o diseño industrial. Si bien el solicitante podrá sugerir una Clasificación, será INAPI quien determinará la Clasificación que mejor represente las características físicas sobre las que se solicita protección en la solicitud.

[119] Debe especificarse la clasificación según el clasificador de Locarno, establecido por el Arreglo de Locarno (1968 y sus modificaciones).

[120] En el link que se indica se podrá encontrar más información acerca de la clasificación internacional de diseños y dibujos industriales:

https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?explanatory_notes=show&id_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=loc&notion=hierarchy&version=20170101

8. Firma de la solicitud

[121] Las solicitudes presentadas por internet son firmadas o suscritas electrónicamente por el solicitante de acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la Ley N° 19.799 sobre "Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma" y su Reglamento, contenidos en el D.S. N° 181, del año 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Cabe señalar que la firma electrónica de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como la presentación de la solicitud se perfecciona.

9. Documentos de la solicitud

Ingresada la solicitud a INAPI el solicitante deberá acompañar los siguientes documentos en idioma español (art. 64 LPI):

- Memoria Descriptiva
- Dibujos
- Prototipo o maqueta, cuando procediera

9.1 Memoria descriptiva

La memoria descriptiva de la solicitud de dibujo o diseño industrial se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte.

La memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción y una descripción de los dibujos.

En la introducción se indicará el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

En la descripción se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta y las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción (art. 47 RLPI).

9.2 Dibujos

De conformidad con el art. 48 RLPI, los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger. Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos o figuras que se deben presentar en la solicitud de Dibujo y Diseño Industrial. Todos los dibujos o figuras deberán numerarse.

Los dibujos o figuras deberán presentarse sin cotas, en color de preferencia negro o escala de grises, no debiendo estar enmarcado o delimitado por líneas, y omitiendo todo tipo de rótulos. En el caso de los Dibujos y Diseños Industriales, se podrá incorporar colores a los dibujos y figuras, cuando así se requiera en la solicitud.

Cada página podrá contener una o más dibujos o figuras, debiendo numerarse: Fig. 1, Fig. 2, etc.

Los dibujos y figuras no deberán contener textos explicativos de ningún tipo, con excepción del que sea propio del dibujo o figura. Se deberá guardar la debida proporción y escala entre los dibujos y las figuras, sus distintos elementos, partes y piezas.

SECCIÓN 2 ETAPA PRELIMINAR

1. Introducción

El procedimiento de tramitación de solicitudes de dibujo y diseño industrial se encuentra regulado por la LPI y su Reglamento, y es de naturaleza eminentemente registral, es decir, el derecho de propiedad industrial sobre una creación no nace sino hasta la conclusión del procedimiento y la obtención del registro.

INAPI es la entidad con competencia en Chile para la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. En este sentido, le corresponde recibir y resolver las solicitudes de dibujo y diseño industrial luego de practicar su examen de forma y de fondo (art. 2° Ley N° 20.254).

La Etapa Preliminar está destinada a comprobar que la solicitud de dibujo y diseño industrial cumpla con los requisitos formales de presentación. Es necesario destacar que en esta etapa del procedimiento no se analizan aspectos sustantivos como los mencionados en el art. 62 de la LPI.

2. Aspectos que evalúa la etapa preliminar

En el examen preliminar se debe verificar o revisar el cumplimiento de un conjunto de requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se acompañe la memoria descriptiva y los dibujos o las figuras correspondientes (art. 64 LPI y art. 11 RLPI).

b) Verificar que se acompañe la cesión del creador, si fuere una persona distinta (art. 11 RLPI).

c) Verificar que se acompañe el poder, si la solicitud designa un representante. No obstante, si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud, bastará con que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién actuará. En este evento, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI y art. 16 RLPI).

d) Se deberá verificar si el solicitante reclamó haber efectuado divulgaciones inocuas (art. 42 LPI y art. 31 RLPI).

Adicionalmente, también se revisará:

- Que el formulario de la solicitud se haya completado en forma correcta, es decir, que no se haya omitido algún dato, como la individualización del solicitante o del creador;

- Que se adjunten todos los documentos que la solicitud cita como acompañados, además de los indicados en el art. 64 de la LPI;

- Que se efectuó el pago de derechos por 1 UTM y que el monto pagado es correcto o que en su caso se solicitó la postergación del pago en los términos del art. 18 LPI.

Finalmente, INAPI propondrá un extracto de la solicitud para su publicación en el Diario Oficial (art. 4° LPI), debiendo el solicitante prestar su aprobación al mismo. Con la publicación en el Diario Oficial de dicho extracto, el solicitante aprueba tácitamente su contenido.

3. Acciones de la Etapa preliminar

3.1 Examen preliminar

Al ingresar una solicitud de diseño o dibujo industrial junto con los formularios respectivos, se debe presentar documentos en español referidos a la memoria descriptiva, así como los dibujos o figuras.

En el examen preliminar se verificará que dichos antecedentes hayan sido aportados, sin profundizar o revisar el alcance o características del diseño o dibujo. Es así que en el examen preliminar no corresponde verificar si la memoria descriptiva o las figuras/dibujos se corresponden con la prioridad invocada. Es un examen de forma, por lo que es responsabilidad del solicitante y de su representante, aportar la información correcta de forma completa e íntegra para impulsar la solicitud que se requiere proteger

3.2 Poder

Para la presentación de una solicitud de registro de derecho de propiedad industrial, bastará que en la respectiva solicitud se indique el nombre del solicitante y el nombre del representante, según corresponda. En estos casos, INAPI, mediante resolución otorgará un plazo para que se acompañe el Poder; si el titular es un residente nacional, el plazo será de 30 días; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo será de 60 días.

Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompañado el Poder, la solicitud se tendrá por abandonada, sin perjuicio de solicitar el desarchivo dentro del plazo de 45 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la LPI, respecto de las solicitudes de dibujos y diseños industriales.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI, las solicitudes que no cumplan con alguna exigencia de tramitación, que no sea de aquellas exigidas en el examen preliminar, dentro de los plazos señalados en la LPI o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo, pudiendo el solicitante requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, y acredite el pago de una tasa de desarchivo equivalente a 2 UTM. Vencido el plazo de 45 días sin que se haya acompañado el Poder ni se haya acreditado el pago de 2 UTM, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Se entenderá que el poder no ha sido acompañado, por ejemplo, si no vienen firmados, si no indica la individualización del representado o del representante.

3.3 Observaciones de forma

Si en la etapa preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 60 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben subsanarse dentro del plazo de 60 días hábiles (art. 45 inc. primero LPI).

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito corrigiendo los errores u omisiones.

3.4 Aceptación a tramitación

Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es aceptada a tramitación. Posteriormente, INAPI emitirá un extracto de la solicitud a fin de que el solicitante requiera su publicación al Diario Oficial (art. 13 del RLPI).

SECCIÓN 3 PUBLICACIÓN DE EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL

Una vez aceptada a tramitación la solicitud de dibujo o diseño industrial, INAPI prepara un extracto para su publicación electrónica en el Diario Oficial, el que contiene un código de verificación único (CVE) para tales fines. El extracto contendrá el número de la solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende y el dibujo más representativo de la solicitud (art. 16 RLPI).

El solicitante deberá requerir a su costa la publicación, dentro del plazo de 60 días de aceptada a trámite la solicitud (art. 13 RLPI).

En el caso de que no se requiera oportunamente la publicación del extracto en el Diario Oficial, la solicitud se tendrá por abandonada pudiendo solicitarse su desarchivo siempre que se proceda a la publicación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono y acreditando conjuntamente una tasa equivalente a 2 UTM (art. 45 inciso 2° LPI).

Antes de requerir la publicación en el Diario Oficial el solicitante tendrá que verificar la conformidad del extracto con los antecedentes de la solicitud, y deberá requerir la emisión de uno nuevo en caso que éste no refleje fielmente el contenido de la solicitud y sus datos.

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial (Art 5, inciso segundo, LPI), cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de dibujo o diseño industrial, transformándose el procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

SECCIÓN 4 PAGO DEL ARANCEL PERICIAL

Después de vencido el plazo de 45 días para formular oposición (Art 5, inciso segundo, LPI), INAPI dictará resolución de apercibimiento de pago del arancel pericial, para que dentro del plazo de 60 días hábiles, el solicitante acredite el pago del arancel pericial (art. 8° LPI y 74 RLPI). En el caso de no acreditarse oportunamente el pago del arancel pericial, la solicitud se tendrá por abandonada pudiendo requerirse su desarchivo siempre que acredite el pago del arancel pericial y la tasa de desarchivo dentro de los 45 días siguientes, todo ello conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del art. 45 LPI.

El valor del arancel pericial se fija periódicamente por INAPI mediante Resolución Exenta.

SECCIÓN 5 NOMBRAMIENTO DEL PERITO

1. Designación del perito

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de dibujo o diseño industrial queda en estado de que INAPI pueda designar un perito (art. 6° LPI), esto es, una persona cuya idoneidad haya sido previamente calificada por la Dirección Nacional de INAPI, y que deberá estar incluido en un registro especial llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevará en INAPI (art. 73 RLPI).

Por Resolución Exenta, se actualiza periódicamente el Registro de Peritos, individualizándolos con su nombre completo, profesión y área de especialidad técnica.

2. Aceptación del cargo

El perito debe aceptar el cargo dentro de un plazo de 20 días contados desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo debiendo procederse a la designación de otra persona quién gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. La no aceptación del cargo deberá ser fundada (art. 75 RLPI).

El perito está obligado a rechazar el cargo en el evento de que le afecte alguna de las causales de implicancia o recusación establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. (Art. 9 de la Ley 20.254). Así por ejemplo, el perito se deberá inhabilitar si tiene interés personal en el derecho de propiedad industrial que debe conocer e informar; por haber manifestado su opinión técnica sobre la cuestión motivo de la pericia; si es pariente consanguíneo en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, o afín hasta el segundo grado, del solicitante o de alguna de las partes o de sus representantes legales; por mantener con el solicitante o alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad; entre otras.

SECCIÓN 6 ETAPA PERICIAL

La etapa pericial es la instancia dentro del proceso de análisis sustantivo de una solicitud de dibujo o diseño industrial donde el perito procede a determinar el estado de la técnica, confrontar y estudiar los antecedentes, así como definir el objeto constitutivo de dicho análisis.

1. Plazo para evacuar el informe pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

2. Función del perito

La labor del perito consiste en (art 76 del RLPI):

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los arts. 62 y siguientes de LPI.

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Emitir su pronunciamiento a través de un informe pericial.

Para los efectos de la Regulación del Sistema de Peritos, consultar la Resolución Exenta de INAPI N°139[3].

3. Contenido del informe pericial

El informe pericial debe contener, según la naturaleza del derecho en examen, lo siguiente: (art. 77 RLPI)

a) Búsqueda del estado de la técnica.

[3] Resolución N° 139 del 2022 que Regula el Sistema de Peritos, https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/legislacion/patentes/resolucion_139_sistema_de_peritos.pdf?sfvrsn=916eb639_2.

b) Análisis de la novedad.

c) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la LPI y en el Reglamento.

Toda vez que los informes periciales son un antecedente para la resolución definitiva de la solicitud, estos podrán ser evaluados por INAPI para verificar y analizar los conceptos evaluados y que se ha mantenido uniformidad con los criterios de INAPI y de estas Directrices (art. 81 RLPI). En situaciones calificadas, y atendiendo a la evaluación realizada a los informes periciales, INAPI podrá determinar que se requiere complementar o modificar el análisis pericial y podrá devolver los antecedentes al perito.

La Subdirección de Patentes podrá evaluar el desempeño de los peritos en orden a verificar que su labor sea consistente y acorde con los criterios, lineamientos y Directrices de examen establecidos por el Instituto. En situaciones calificadas, y atendiendo a la evaluación realizada a los informes periciales, INAPI podrá determinar que se requiere complementar o modificar el análisis pericial y podrá devolver los antecedentes al perito.

4. Observaciones al informe pericial

Notificado el informe pericial, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. El interesado puede solicitar por una sola vez durante la etapa pericial la ampliación del plazo para formular observaciones al informe pericial. INAPI podrá otorgar la prórroga hasta por un plazo de 60 días (art. 7° LPI).

De las observaciones del interesado o las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando el informe Respuesta del Perito (art. 7° LPI).

5. Respuesta del Perito

El informe Respuesta del Perito debe contener los mismos pronunciamientos que se exigen al Informe Pericial, en cuanto correspondan y, se basará en los últimos antecedentes tenidos por válidamente presentados en la solicitud, principalmente en las observaciones al informe pericial entregadas por el solicitante o las partes, cuando corresponda. La Respuesta

del Perito debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la notificación que da pase al perito de las observaciones al informe pericial. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

Con la entrega a INAPI del informe Respuesta del Perito, concluye la Etapa Pericial, con ello la instancia para definir la materia constitutiva de análisis.

Notificado el informe Respuesta del Perito, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe Respuesta del Perito. En caso que no se haya requerido prórroga por parte del interesado al Informe Pericial, éste podrá solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe Respuesta del Perito.

Las observaciones del solicitante a la Respuesta del Perito, no deben modificar la materia respecto de la que se realizó el informe. Sin perjuicio de lo anterior, si se realizare una modificación que invalide el análisis de fondo practicado a la solicitud, el Instituto podrá decretar un nuevo análisis pericial a costa del solicitante (art. 39 inc. tercero RLPI).

En todo caso, la modificación de la solicitud no podrá implicar ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite (art. 39 inc. segundo RLPI).

6. Prórrogas

El interesado podrá requerir, por una única vez durante la etapa pericial, prórroga por hasta 60 días para formular sus observaciones a los informes periciales (art. 7° LPI).

Por su parte, el perito podrá requerir prórroga por hasta 60 días para evacuar cada Informe que el Instituto le requiera.

En caso de concederse la prórroga, ésta se contabilizará inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que la concede. No se podrán ampliar los plazos que ya hubiesen sido prorrogados.

SECCIÓN 7 ETAPA RESOLUTIVA

Con la notificación de la resolución que constata la existencia de observaciones a la Respuesta del Perito, con la notificación de la resolución que constata la inexistencia de observaciones del solicitante a alguno de los informes periciales, o con la notificación de un informe pericial de aceptación a registro. Las solicitudes administrativas quedarán en estado para dictar resolución que designa examinador y avanzarlas a Etapa Resolutiva. En las solicitudes contenciosas se deberá esperar el vencimiento de los plazos para formular observaciones al Informe Pericial o Informe Respuesta del Perito, antes de avanzar la solicitud a Etapa Resolutiva.

Decretado el Estado de Resolver, INAPI revisará la solicitud a fin de determinar su curso progresivo, el que podrá consistir en:

1. Aceptar la solicitud

Si el Departamento de Examen constata que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en los arts. 62 y siguientes de LPI, la solicitud quedará en estado de ser aceptada a registro.

Si la solicitud cumple los requisitos legales pero presenta algún defecto meramente formal que no cambia el fondo de la misma, como errores tipográficos en la memoria descriptiva, la resolución definitiva junto con aceptar la solicitud a registro podrá corregir de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud

El Departamento de Examen recomendará el rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial si concluye que no cumple alguno de los requisitos contemplados en los arts. 62 y siguientes LPI o los demás requisitos de fondo establecidos por la Ley, y que se desarrollan en los capítulos siguientes.

3. Devolución de la solicitud al perito

El Departamento de Examen podrá recomendar la devolución de la solicitud al perito, en caso que el análisis pericial esté incompleto, no cumpla con los requisitos legales o los estándares fijados en las presentes Directrices, a fin de que emita un Informe Pericial

Complementario. Esto procederá por ejemplo, cuando omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos, o no analizó antecedentes disponibles al momento de evacuar el respectivo informe, o el análisis no es concordante con los criterios de examen establecidos por el Instituto.

En estas circunstancias, se dictará una resolución que ordenará al perito emitir un informe pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que además señalará taxativamente los puntos objeto del informe y la documentación técnica sobre la cual deberá informar el perito. Para lo anterior, INAPI considerará los últimos antecedentes tenidos por válidamente presentados en la solicitud.

Evacuado el informe pericial complementario, éste será notificado al solicitante para que formule las observaciones que estime pertinente. Tanto el perito como el solicitante, podrán requerir prórroga por hasta 60 días para sus respectivas actuaciones.

Recibidas las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de éstas, los antecedentes serán revisados por el Departamento de Examen a objeto de decidir si es posible recomendar la aceptación, pudiendo al efecto y de acuerdo al mérito de los antecedentes, rectificar de oficio o en caso contrario, recomendar el rechazo de la solicitud.

4. Correcciones de forma al solicitante

El Departamento de Examen podrá recomendar correcciones de forma al solicitante sí, no obstante, verificar que la solicitud cumple con los requisitos legales, constata que presenta defectos formales, particularmente en la memoria descriptiva o dibujos/figuras, que hacen imposible la aceptación de la misma. Para dicho efecto, se dictará una resolución que junto con señalar en forma expresa cada uno de los defectos de que adolece la solicitud, fijará un plazo al solicitante para subsanarlos, el cual podrá prorrogarse en casos debidamente fundamentados.

Vencido el plazo sin que se hubiere respondido a dichas correcciones de forma, la solicitud se tendrá por abandonada, sin perjuicio de que el solicitante pueda solicitar el desarchivo dentro del plazo de 45 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la LPI.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI, las solicitudes que no cumplan con alguna exigencia de tramitación, que no sea de aquellas

exigidas en el examen preliminar, dentro de los plazos señalados en la LPI o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo, pudiendo el solicitante requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, y acredite el pago de una tasa de desarchivo equivalente a 2 UTM. Vencido el plazo de 45 días sin que haya respondido las observaciones, ni se haya acreditado el pago de 2 UTM, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Recibidas las observaciones del solicitante los antecedentes serán revisados por el Departamento de Examen a objeto de decidir si es posible recomendar la aceptación o rechazo de la solicitud.

5. Correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo.

El Departamento de Examen podrá recomendar que se formulen correcciones de fondo cuando la solicitud no cumple uno o más de los requisitos establecidos en la LPI, bajo apercibimiento de proceder a su rechazo. La resolución respectiva indicará cual es la objeción de fondo y sus fundamentos, junto con conferir un plazo al solicitante para subsanar la observación en cuestión, el cual podrá prorrogarse en casos debidamente fundamentados. De no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige la objeción, se recomendará el rechazo de la solicitud.

6. Prórrogas

Los plazos establecidos por la Administración en la Etapa Resolutiva, pueden ser prorrogados si existen motivos fundados. En caso de concederse la prórroga, ésta se contabilizará inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que la concede.

SECCIÓN 8 CAMBIO DE TIPO DE DERECHO

En relación al tipo de solicitud de patente, se debe tener en cuenta que es el solicitante quien al momento de ingresar una solicitud, selecciona el tipo de derecho que desea proteger, conforme con las definiciones de cada una de las categorías de derechos establecidos en la LPI.

El solicitante podrá modificar el tipo de solicitud, hasta antes que sea aceptada a trámite la solicitud (art. 39, inciso primero, RLPI), de forma que en el análisis se evalúe los requisitos de patentabilidad que corresponda al tipo de solicitud respectivo. Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamado corresponde a otro tipo de solicitud, por ejemplo se presentó como diseño pero corresponde a una solicitud de dibujo industrial, INAPI analizará la solicitud conforme a dicho tipo, conservando la prioridad adquirida (art. 45, inciso tercero, LPI y art. 44 RLPI).

Si fruto del análisis de fondo se desprende que, lo que se intenta proteger corresponde más bien a una materia distinta al tipo de derecho solicitado, en el análisis sustantivo se indicarán las razones de por qué corresponde a otro tipo de solicitud. Entonces, en el análisis sustantivo se procederá a analizar la solicitud conforme a éste último y recomendará expresamente el cambio de derecho, en su caso.

En su respuesta al respectivo informe pericial que recomiende el cambio de tipo de solicitud, el solicitante podrá solicitar se modifique la categoría de la solicitud. Así también, podrá argumentar en favor de la categoría originalmente presentada, rebatiendo el análisis pericial en cuanto al cambio de categoría.

SECCIÓN 9 PAGO DE TASAS

Las tasas corresponden a determinadas sumas de dinero que INAPI percibe con la finalidad de solventar los servicios que presta.

1. Clasificación de las tasas

Las tasas se pueden dividir en dos categorías:

a) Tasas fijadas por la LPI.

b) Tasas fijadas por la Dirección Nacional.

a) Tasas fijadas por la LPI

Las tasas fijadas por LPI, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial y dicen relación con los trámites necesarios para la concesión de los dibujos y diseños industriales (art. 18 LPI).

La presentación de las solicitudes de dibujos y diseños industriales están afectas al pago de la tasa de presentación equivalente a 1 UTM, tasa adicional por exceso de hojas o, en su caso, acogerse a la postergación de éstas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 LPI.

A su vez, la concesión de los dibujos y diseños industriales está afecta al pago del equivalente a 1 UTM por concepto de los primeros 5 años de vigencia (art. 18 inc. primero LPI).

Concedido el dibujo o diseño industrial deberá completarse el pago de la tasa dentro del plazo de 60 días. Si así no fuere, se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su desarchivo (art. 18 bis E y art. 45 inciso segundo LPI).

El pago de los derechos correspondientes al segundo periodo correspondiente a un decenio de los dibujos y diseños industriales, deberá efectuarse en forma electrónica, mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular de acuerdo con el Art. 18, inciso cuarto de la LPI.

i. **Pagos anuales** e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento de los primeros 5 años de vigencia de los dibujos y diseños industriales. Este pago deberá efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia; o

ii. **Un pago único** antes del vencimiento de los primeros 5 años de vigencia de los dibujos y diseños industriales, que será equivalente a 4 UTM. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento de los primeros 5 años de vigencia de los dibujos y diseños industriales, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los plazos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducará el dibujo o diseño industrial.

El art. 18 bis F LPI establece la improcedencia de la devolución de los montos pagados por concepto de derechos. En efecto, el art. 18 bis F LPI, establece expresamente "No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.".

b) Tasas fijadas por la Dirección Nacional

En estas tasas se encuentra el arancel pericial que corresponde a los honorarios percibidos por los peritos como contraprestación por la realización del informe pericial, que es fijado por Resolución de la Dirección Nacional de INAPI.

El costo de los exámenes periciales es de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes es fijado periódicamente mediante resolución exenta. Los solicitantes tienen un plazo de 60 días según el art. 8° LPI, para acreditar en INAPI el pago del arancel correspondiente, antes de procederse al nombramiento del perito que analizará la solicitud (art. 74 RLPI).

Cabe señalar que si el solicitante se desiste de la solicitud antes que se practique el nombramiento del perito, o habiéndose efectuado el nombramiento éste no fuere aceptado, se

podrá solicitar la devolución del respectivo arancel, tal como se establece en la Resolución vigente que fija los aranceles periciales y determina reglas para su pago.

2. Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la LPI

El procedimiento de pago de estas tasas se encuentra establecido en la Ley N° 19.039 y su Reglamento.

3. Diferir el pago de tasas – Solicitantes carentes de medios económicos

Los solicitantes de dibujos y diseños industriales, que carezcan de medios económicos, pueden solicitar diferir el pago de los derechos establecidos en la LPI hasta después de la concesión siempre que se cumplan determinados requisitos (art. 18 bis A LPI).

Según el art. 18 bis A LPI se puede diferir el pago de:

- Las tasas mencionadas en el art. 18 LPI
- Los aranceles periciales

Los aranceles periciales señalados en el art. 74 RLPI pueden, igualmente, diferirse. En este caso, se nombrará un perito según un sistema de turno creado para este efecto. El perito está obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que debe desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud (art. 18 bis A LPI).

a) Forma de solicitarlo

Este beneficio debe solicitarse al momento de presentar la solicitud acompañando los siguientes documentos:

I. Declaración jurada de carencia de medios económicos (art. 18 bis A LPI)

II. Otros documentos que acrediten la carencia de medios económicos, tales como: informe social y certificados de renta (art. 19 RLPI).

Si el solicitante no consigue acreditar la carencia de medios económicos, INAPI resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días (art. 19 RLPI).

Si se concede el beneficio, se deben pagar las tasas diferidas dentro de los dos años siguientes a la concesión del registro, pudiéndose solicitar prórroga por dos años más antes del vencimiento del plazo original (art. 19 RLPI).

b) Efectos del Beneficio de diferir el pago de los derechos Art. 18 Bis A LPI.

Se debe anotar en el registro respectivo el aplazamiento y la obligación de pagar los derechos, como asimismo, el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, los que deberán ser pagados por el titular del registro. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro. (art. 18 bis A LPI).

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, se declarará la caducidad del dibujo o diseño industrial.

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por rechazada, abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución que así lo declare, INAPI ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas (art. 19 RLPI).

SECCIÓN 10 ASIGNACIÓN NÚMERO DE REGISTRO

Estando firme la resolución que acepta la solicitud a registro y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, INAPI procederá a otorgar el Registro y podrá extenderse el título respectivo.

El Título, estará firmado por el Director Nacional del Instituto y por el Conservador de Patentes (Art. 17 RLPI).

Los dibujos y diseños industriales formarán registros independientes de las patentes de invención y modelos de utilidad, de tal forma que se les asignan números correlativos de registro después que acrediten el pago de los derechos correspondientes al primer período de vigencia (Art. 49 y Art. 68 y siguientes RLPI).

El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de hasta 15 años, contado desde la fecha de su solicitud (Art. 65 LPI).

PARTE IV PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

[1] Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de dibujo o diseño industrial (art. 5° LPI).

[2] La demanda de oposición debe ser patrocinada por abogado habilitado conforme a lo dispuesto en la LPI y Ley N° 18.120.

1. Etapas del procedimiento de oposición

[3] El procedimiento de oposición consta de las siguientes etapas:

1.1 Interposición y notificación de la demanda de oposición

1.2 Contestación de la demanda de oposición

1.3 Prueba

1.4 Nombramiento de perito

1.5 Etapa pericial

1.6 Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador

1.7 Sentencia (Fallo)

1.1. Interposición y notificación de la demanda de oposición

[4] La demanda de oposición debe cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código Procedimiento Civil, esto es, 1° La designación del tribunal ante quien se entabla; 2° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación; 3° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado; 4° La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y 5° La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

[5] En consecuencia, la omisión o defecto del cumplimiento de algún requisito formal puede significar no dar curso a la misma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 256 del Cod.PC. Lo anterior es sin perjuicio además, de las excepciones que el demandado pudiera interponer a este respecto.

[6] La notificación de la demanda de oposición a la solicitud del dibujo o diseño industrial se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente,

conforme a los estándares técnicos de los sistemas tecnológicos disponibles en INAPI. (art. 13 inciso segundo LPI, art. 21 inciso tercero RLPI).

[7] La notificación por medio electrónico de la oposición se entenderá realizada con la incorporación (depósito) de la demanda y su resolución en una casilla electrónica asociada al usuario, alojada en la plataforma de tramitación electrónica del sitio web de INAPI, pudiendo consultarse y descargarse la demanda y su resolución desde dicha plataforma, sin perjuicio de los avisos de cortesía que se envíen al correo electrónico válido, o a otro medio válido señalado para tal efecto.

1.2. Contestación de la demanda de oposición

[8] A contar de la notificación de la demanda de oposición, el solicitante del dibujo o diseño industrial y demandado, dispone de un plazo de 45 días para contestar la oposición (art. 9° LPI).

1.3. Prueba

[9] Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de dibujo o diseño industrial y la demanda de oposición, se recibirá la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 10 LPI).

[10] El término probatorio podrá prorrogarse en casos calificados por 30 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio. La documentación que se acompañe durante la fase de prueba debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (art. 10 bis LPI).

[11] En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12 LPI).

[12] Citadas las partes a oír sentencia no se admitirán escritos ni pruebas de ninguna especie, excepto aquellos referentes a la cesión de la solicitud, avenimientos o limitaciones de la solicitud (art. 10 bis LPI).

1.4. Nombramiento del perito

[13] Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de fondo de la solicitud. A partir de la designación del perito, las

etapas del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento no contencioso, con la única diferencia que el primero finaliza con una resolución definitiva denominada "Fallo" o "Sentencia", en tanto que el procedimiento no contencioso termina con una "Resolución Definitiva", ambas dictadas por el/la Directora(a) Nacional.

1.5. Etapa pericial

[14] El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

[15] Notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. Cualquiera de las partes puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI).

[16] De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando el informe denominado Respuesta del Perito (art. 7° LPI). Notificado el informe Respuesta del Perito, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes a la Respuesta del Perito.

1.6. Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador (ITE)

[17] Una vez que el solicitante, las partes o una sola de ellas, han formulado sus observaciones al informe Respuesta del Perito, o vencido el plazo sin que se hubieren formulado observaciones, según corresponda, se dictará la resolución que declara la solicitud en Etapa Resolutiva y designa examinador para que emita un informe técnico, también denominado ITE, que oriente y sirva de apoyo a la sentencia.

[18] En la Etapa Resolutiva, el ITE podrá recomendar la aceptación, rechazo, devolución al perito, correcciones de forma y correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo, según se trató precedentemente.

1.7. Sentencia (Fallo)

[19] El procedimiento contencioso finaliza con la dictación del fallo del Director(a) Nacional, el que será fundado y deberá atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (art. 17 LPI).

[20] En contra del fallo procede el recurso de apelación, que debe interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concede en ambos efectos y procede en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas (que es el caso de la que resuelve el juicio de oposición) e interlocutorias (art. 17 bis B LPI).

PARTE V PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

[1] La LPI establece que cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial (art. 18 bis G LPI).

[2] Al igual que en el procedimiento de oposición, la demanda de nulidad deberá ser patrocinada por abogado habilitado conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120.

1. Plazo de prescripción de la acción de nulidad

[3] La acción de nulidad de un dibujo o diseño industrial prescribe en el término de cinco años, contado desde el registro del mismo (art. 50 LPI).

2. Requisitos de la demanda

[4] La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes (art. 18 bis G LPI):

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.

c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda, con indicación precisa y clara de las causales de nulidad invocadas.

3. Causales de nulidad

[5] La declaración de nulidad de un dibujo o diseño industrial procederá por alguna de las siguientes causales (art. 50 LPI):

a) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

b) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta LPI.

4. Etapas del procedimiento

[6] El procedimiento de nulidad consta de las siguientes etapas:

a) Interposición y notificación de la demanda de nulidad

b) Contestación de la demanda de nulidad

c) Pago del arancel pericial

d) Prueba

e) Nombramiento del perito

f) Tacha del perito

g) Informe pericial

h) Sentencia (Fallo)

a) Interposición y notificación de la demanda de nulidad

[7] La notificación de la demanda de nulidad se practicará de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

[8] Para estos efectos, los solicitantes extranjeros deben fijar un domicilio en Chile.

[9] Tratándose de una persona sin domicilio ni residencia en Chile, la demanda se notificará al apoderado o representante a que se refiere el art. 2º LPI (art. 13 inciso tercero LPI).

b) Contestación de la demanda de nulidad

[10] A contar de la notificación de la demanda de nulidad, el titular del registro y demandado dispone de un plazo de 60 días para contestar la demanda (art. 18 bis I LPI).

c) Pago del arancel pericial

[11] El pago del arancel pericial a cargo del demandante de nulidad, debe efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de notificación por el estado diario de la resolución de traslado de la demanda de nulidad, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la demanda (art. 8° LPI).

[12] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 letra h) de la Ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es competencia del Director(a)

Nacional, entre otras, fijar periódicamente el arancel establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 19.039, respecto de los juicios de nulidad.

[13] Conforme a lo anterior, periódicamente, mediante Resolución de la Dirección Nacional se fija el arancel pericial en los procedimientos de nulidad de registro de dibujos o diseños industriales. Actualmente el valor del arancel pericial en los procedimientos de nulidad corresponde al doble del arancel total fijado para el análisis de una solicitud de registro.

d) Prueba

[14] Vencido el plazo para contestar la demanda y en base a su mérito, si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 18 bis K LPI).

[15] El término probatorio puede prorrogarse por única vez, en casos calificados, por 45 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio.

[16] La documentación que se acompañe durante el término probatorio deberá presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (arts. 18 bis M y 10 bis LPI).

[17] En el procedimiento de nulidad las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materia, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (arts. 18 bis M y 12 LPI).

[18] En este procedimiento la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica (arts. 18 bis M y 16 LPI).

e) Nombramiento del perito

[19] Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de las causales de nulidad. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo o si el comparendo no se celebra por cualquier causa, el perito será designado por INAPI, procurando no nombrar al mismo perito que participó en el análisis pericial original. Lo anterior es sin perjuicio de que el Director(a) Nacional en cualquier momento y como antecedente para mejor resolver, podrá escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro (art. 18 bis J LPI).

[20] De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 75 del RLPI, la no aceptación del nombramiento pericial debe ser fundada.

[21] A este último respecto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 20.254, los peritos están sujetos, en cuanto les sean aplicables, a las causales de implicancia o recusación establecidas en los artículos 196 y 197 del Código Orgánico de Tribunales.

f) Tacha del perito

[22] Las partes podrán tachar al perito dentro del plazo de 5 días a contar de la notificación de la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales (art. 18 bis K LPI):

a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.

b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

[23] La tacha tendrá un procedimiento incidental consistente en que se dará traslado a la otra parte por 20 días y con su respuesta o en su rebeldía, se resolverá el incidente sin más trámite.

g) Informe pericial

i. Plazo para emitir el informe pericial

[24] El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar por una única vez la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que deberá ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

ii. Contenido

[25] El informe pericial constituye un pronunciamiento técnico que deberá circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Es decir, este informe no tiene por finalidad evaluar los requisitos de patentabilidad en el contexto de la solicitud de registro. Por lo que el perito no deberá pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda de nulidad.

iii. Observaciones al informe pericial

[26] Una vez notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular sus observaciones, término que es improrrogable (art. 18 bis K LPI).

[27] Sin perjuicio de lo anterior, si una de las partes se siente agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, en cuyo caso se procederá en la forma antes indicada en cuanto al pago y nombramiento pericial.

h) Sentencia (Fallo)

[28] Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, INAPI se pronunciará sobre la nulidad solicitada mediante la dictación de un fallo del Director(a) Nacional, el que será fundado y deberá atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (arts. 18 bis K y 17 LPI).

[29] En el evento que se acoja la demanda de nulidad, el registro que fuere declarado nulo, se tendrá como sin valor desde la fecha en que el registro de dibujo o diseño industrial inició su vigencia (art. 18 bis N LPI).

[30] Adicionalmente, la sentencia que acoja la nulidad del registro deberá anotarse al margen de la respectiva inscripción para efectos de publicidad (art. 18 bis N LPI).

[31] En contra del fallo procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concederá en ambos efectos (art. 17 bis B LPI).

5. Acción de "Usurpación" Art. 50 bis LPI

[32] En los casos en que quien haya obtenido el registro de dibujo o diseño industrial no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar ante el juez de letras en lo

civil, la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios, a través de lo que en doctrina se conoce como “Acción de Usurpación”.

[33] Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contado desde la fecha del registro y se tramitará según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

[34] Obtenida la sentencia favorable, el interesado deberá solicitar mediante una presentación en línea, adjuntando copia de la sentencia debidamente ejecutoriada, que se anote la correspondiente transferencia del registro a su nombre por parte del Conservador de Patentes, trámite que no estará afecto al pago de Tasa. Lo anterior, sin perjuicio de que el respectivo tribunal oficie directamente a INAPI para los efectos de hacer cumplir lo resuelto.

PARTE VI RECURSOS

[1] La LPI contempla el recurso por errores de hecho y el recurso de apelación, para impugnar las resoluciones dictadas por INAPI tanto en procedimientos contenciosos (oposición y nulidad) como aquellas dictadas en procedimientos no contenciosos (sin oposición o nulidad). A su vez, en contra del fallo de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial puede interponerse el recurso de casación en el fondo.

[2] Conforme al art. 5° de la Ley N° 20.254, contra las resoluciones dictadas por el Director(a) Nacional que sean apelables ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederán los recursos administrativos contemplados en la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

[3] Los recursos contenidos en la Ley N° 19.039 que proceden en contra de las resoluciones dictadas por el Director(a) Nacional son:

1. **Recurso por errores de hecho**
2. **Recurso de apelación**
3. **Recurso de casación en el fondo**

1. Recurso por errores de hecho

[4] Este recurso tiene por objeto solicitar la corrección de "errores de hecho". La LPI no define lo que debe entenderse por error de hecho. Sin embargo, la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (art. 62), coincide con el Código de Procedimiento Civil (art. 182), en que éstos son aquellos que consisten en errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, es decir, errores de tipo material que aparecen de manifiesto en el acto administrativo.

[5] Por otra parte, sin perjuicio que el recurso puede ejercitarse tanto por el interesado o las partes, - según se trate de un procedimiento contencioso como no contencioso - , la LPI faculta a INAPI para actuar de oficio rectificando los errores de hecho que detectare durante el curso del procedimiento.

[6] En resumen:

a) Procedimiento con oposición:

[7] Dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones dictadas en procedimientos con oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho (art. 17 bis A LPI).

b) Procedimiento administrativo (sin oposición):

[8] Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no se haya interpuesto oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro (art. 17 bis A LPI).

2. Recurso de apelación

[9] El recurso de apelación tiene por objeto que una segunda instancia, en este caso el Tribunal de Propiedad Industrial, revise la resolución impugnada y en definitiva confirme la resolución, la modifique o la deje sin efecto.

[10] El recurso de apelación puede interponerse en el procedimiento contencioso y no contencioso en contra de las resoluciones dictadas por INAPI que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias, dentro del plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución respectiva (art. 17 bis B LPI).

[11] Se considera resolución definitiva aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del procedimiento, como por ejemplo la que resuelve la aceptación o rechazo de la solicitud.

[12] Por su parte se considera resolución interlocutoria aquella que resuelve un incidente del procedimiento, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, como por ejemplo la resolución que fija los puntos de prueba en la tramitación de una solicitud con oposición o aquella que resuelve el incidente de abandono del procedimiento.

[13] El recurso se interpone ante INAPI para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. La presentación del recurso está afecto al pago de un derecho equivalente a 2 UTM, que se deberá pagar al momento de presentar el recurso.

[14] Proveído el recurso, INAPI comunicará los antecedentes a la segunda instancia para el conocimiento y resolución de la apelación por el Tribunal de Propiedad Industrial.

[15] El recurso de apelación se concederá en ambos efectos (suspensivo y devolutivo) y, por tanto, suspenderá la tramitación de los autos ante INAPI.

[16] En el evento de ser acogido el recurso la suma consignada será devuelta por el TDPI al apelante (art. 18 bis C LPI).

3. Recurso de casación en el fondo

[17] El recurso de casación en el fondo es aquel que tiene por objeto que la parte que se considera agraviada por la resolución definitiva dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial pueda obtener su invalidación o anulación, si ha sido dictada con infracción de ley y siempre que esta infracción haya influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo (art. 17 bis B LPI).

[18] Por resolución dictada con infracción de ley entendemos, por ejemplo, que la resolución impugnada hizo una errónea interpretación de la ley, la norma legal se aplicó a casos para los cuales no estaba prevista o se prescinde de ella en casos para los cuales fue dictada.

[19] El recurso de casación en el fondo se interpone ante el Tribunal de Propiedad Industrial dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución impugnada, para conocimiento y resolución de la Corte Suprema (arts. 770 y 771 Cod.PC).

[20] Tratándose de un recurso de derecho estricto, en su interposición deben observarse rigurosamente determinadas formalidades, so pena que se declare inadmisible (arts. 764 y siguientes Cod.PC). Así, el recurso debe señalar expresamente (art. 772 Cod. PC):

i. Él o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida

ii. De qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo

PARTE VII PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES

[1] La LPI establece que las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre y cualquier otro gravamen que puedan afectar un registro de dibujos o diseños industriales, deben inscribirse en INAPI para que sean oponibles a terceros (art. 18 bis D LPI).

[2] La no inscripción de una transferencia, por ejemplo, no significa que el acto o contrato no sea válido o no produzca válidamente efectos entre las partes que lo otorgaron, sino que no producirá efectos respecto de terceros en tanto no se practique su anotación.

a) La presentación de la solicitud de anotación se debe hacer a través del formulario correspondiente, adjuntando el documento que acredite la transferencia del registro, cambio de nombre o lo que corresponda, junto con acreditar el pago de derechos por el equivalente a 1 UTM (art. 18 bis D LPI).

b) INAPI revisará los antecedentes a objeto de determinar si los documentos fundantes de la petición acreditan conforme a derecho el acto jurídico de que se trate. En efecto, los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado.

c) Si en opinión de INAPI la petición de anotación adolece de algún defecto, se dictará una resolución haciendo la observación respectiva.

[3] En caso que la observación formulada por INAPI no sea subsanada dentro del plazo otorgado al efecto, la solicitud de anotación será rechazada.

[4] Finalmente, en caso que INAPI autorice la inscripción de la anotación, procederá a anotar ésta en extracto en el respectivo registro y, en su caso, a modificar los datos bibliográficos del titular en la base de datos de INAPI.

PARTE VIII PLAZOS Y PRÓRROGAS

[1] Los plazos en el contexto de la tramitación de un derecho de propiedad industrial, constituyen el término fijado por la ley, o por la Administración, para el ejercicio de una facultad, o para la realización de una actuación procesal.

[2] Conforme a lo anterior, los plazos pueden ser:

1. Plazos legales:

[3] Son la regla general y son de carácter fatal e improrrogables. Excepcionalmente, sólo la ley puede contemplar expresamente la prórroga de un plazo legal.

[4] Se dice que un plazo es fatal cuando se extingue, por la sola llegada del plazo. En este caso la autoridad está llamada a hacer cumplir la ley y no tiene facultades para prorrogarlo. En efecto, el art. 11 LPI establece que los plazos establecidos en la Ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles.

[5] Ejemplo de plazos legales contemplados en la Ley N° 19.039:

- Art. 5° LPI, contempla el plazo de 45 días para interponer demanda de oposición en contra de una solicitud de registro de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

- Art. 7° LPI, contempla el plazo de 60 días, contados desde la notificación del informe pericial, para que el solicitante formule sus observaciones al mismo. Respecto de este plazo de carácter legal, la ley establece expresamente la prórroga del mismo, por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días.

2. Plazos fijados por la Administración:

[6] A diferencia del caso anterior, estos plazos no son de carácter fatal y en general, existiendo motivos fundados la autoridad previo análisis de los antecedentes podrá prorrogarlos. Se dice que un plazo no es fatal, cuando se requiera de una resolución de la autoridad que acuse el vencimiento del plazo y la circunstancia que se encuentra extinguida la facultad para realizar la determinada actuación.

[7] Contabilización de los plazos. Los plazos de días establecidos en la LPI y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, se considera inhábil, el sábado, domingo y feriado (art. 11 LPI).

[8] Prórroga de los plazos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entiende por prórroga, el plazo por el cual se continúa o prórroga algo; la continuación de algo por un tiempo determinado.

[9] Las prórrogas básicamente deben cumplir con los principios expresados en los artículos 67 y 68 del Cod.P.C.:

- Deben solicitarse por escrito.
- Deben solicitarse antes del vencimiento del plazo cuya prórroga se solicita.
- Se debe fundamentar la petición de prórroga.

[10] Conforme a lo anteriormente expuesto, concedida una prórroga, ésta ha de contabilizarse inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que concede la prórroga de plazo.

PARTE IX CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

1. Presentación de la solicitud

[1] El solicitante interesado en obtener un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial, conforme al procedimiento abreviado establecido en el Párrafo 2° del Título V de la LPI, deberá así manifestarlo al momento de presentar la solicitud. En caso contrario, se entenderá que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los Títulos I, III y V de la LPI (Art. 67 bis A inc. 1° LPI).

2. Examen preliminar

[2] Presentada la solicitud de dibujo o diseño industrial conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el Instituto practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de presentación (Art. 67 bis B inc. 1° LPI).

[3] En particular, en el examen preliminar de una solicitud de dibujo o diseño industrial conforme al procedimiento abreviado, se verificará y revisará un conjunto de requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se manifestó que la solicitud se somete al procedimiento abreviado para la obtención de un dibujo o diseño industrial.

b) Verificar que en la solicitud de dibujo o diseño industrial, consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama, es decir, que no se haya omitido algún dato, como la individualización del solicitante o del creador (Art. 64 LPI y Art. 2 y 11 RLPI).

c) Si el solicitante es una persona diferente del creador, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos (art. 11° RLPI).

d) Que se acreditó el pago de derechos por 1 UTM (Art. 67 bis H LPI).

e) Los documentos a que se refiere el artículo 64 de la LPI, memoria descriptiva y dibujos.

f) Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la LPI 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.

Si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud, bastará con que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién actuará. En este evento, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI y art. 16 RLPI).

g) Se deberá verificar si el solicitante reclamó haber efectuado divulgaciones inocuas (art. 42 LPI y art. 31 RLPI).

3. Observaciones de forma

[4] Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad (Art. 67 bis B inc. 2° LPI).

[5] Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días (Art. 67 bis B inciso 3° LPI).

[6] De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, el certificado de depósito de dibujo o diseño industrial se tendrá por no presentado, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 67 bis B inc. 2° y 3° LPI.

4. Aceptación del examen preliminar y emisión de Certificado de Depósito

[7] Comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación, el Instituto emitirá el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial, indicando que este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular a ejercer las acciones

contempladas en el párrafo 1° del Título V de la LPI; junto con el extracto para su publicación en el Diario Oficial, a su costa (Art. 67 bis C LPI).

[8] Así, emitido el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial y publicado su extracto en el Diario Oficial, el titular de éste gozará de una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 LPI por la solicitud de dibujo o diseño industrial (Art. 67 bis D LPI).

5. Publicación del extracto en el Diario Oficial

[9] La publicación a que se refiere el Art. 67 Bis E de la LPI, deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro del plazo de 20 días contado desde la emisión del certificado de depósito, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la respectiva solicitud (Art. 52 inciso 1° RLPI).

[10] La publicación deberá contener, al menos (Art. 52 inciso 2° del RLPI):

a) El número y fecha de la solicitud de diseño o dibujo industrial.

b) Nombre completo o razón social del solicitante.

c) Título del diseño o dibujo industrial.

d) Una figura representativa del dibujo o diseño industrial.

e) Indicación que el diseño o dibujo industrial fue objeto del procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito conforme al Párrafo 2° del Título V de la LPI y, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular a ejercer las acciones de observancia contempladas en el párrafo 1° del título V de la LPI (Art. 67 bis C y art. 13 RLPI).

[11] Se estará a lo dispuesto en el Art. 13 del RLPI en lo relativo a eventuales errores en la publicación en el Diario Oficial del extracto establecido en el Art. 67 bis E de la LPI.

[12] Así una vez publicado el certificado de depósito tendrá una duración máxima de 15 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la LPI de una solicitud de dibujo o diseño industrial del procedimiento de registro general.

6. Examen de Fondo:

[13] El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no considera la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 62 LPI por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

[14] En todo caso, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto del certificado de depósito del dibujo o diseño industrial, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objeto de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el Art. 62 de la LPI (Art. 67 bis F inciso 1° LPI).

[15] En caso de solicitar el examen de fondo, junto con dicho requerimiento se deberá acreditar en INAPI el pago del arancel pericial correspondiente a un dibujo o diseño industrial, a través de los canales dispuestos por el Instituto. De no acreditarse el pago del arancel pericial, se tendrá por no presentado el requerimiento de examen de fondo (Art. 67 bis F inciso 2° en relación al art. 8° LPI).

[16] La petición de examen de fondo podrá ser requerida por el titular o cualquier interesado a partir de la publicación del extracto en el Diario Oficial y durante toda la vigencia del respectivo certificado de depósito.

[17] Constatado que el requerimiento de examen fue presentado en forma, esto es, que se acreditó el pago del arancel pericial vigente, se procederá al nombramiento del perito de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la LPI.

[18] El perito evacuará un informe pericial dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo, verificando si se cumplen las exigencias establecidas en los Arts. 62 y siguientes de la LPI, plazo que se podrá ampliar a petición del perito.

[19] Emitido el informe pericial, será puesto en conocimiento del titular del certificado y/o del interesado para que formulen sus observaciones dentro del plazo de 60 días contado desde la resolución que lo notifica (Art. 67 bis F inc. 1° última parte LPI).

[20] El resultado del examen de fondo puede ser el siguiente:

i. No se aprueba el examen de fondo: Habiéndose o no formulado observaciones por el titular o los interesados al informe pericial desfavorable, la solicitud de diseño o dibujo industrial se trasladará al Departamento de Examen de Patentes, quienes evaluarán los antecedentes para resolver sobre el examen de fondo. De no subsanarse

las observaciones, se dictará resolución definitiva de rechazo de la solicitud y de oficio se procederá a la cancelación del certificado de depósito (Art. 67 bis G inc. 1° LPI).

ii. Se aprueba el examen de fondo: Habiéndose o no formulado observaciones por el titular o los interesados al informe pericial favorable o a una resolución favorable de INAPI, el Instituto notificará resolución favorable del examen de fondo por medio electrónico al titular, para que proceda a la publicación del extracto en el Diario Oficial dentro del plazo de 20 días, contado desde la notificación, a su costo, bajo apercibimiento de tener por abandonado el requerimiento de examen si así no lo hiciere, sin perjuicio de solicitar su desarchivo conforme al Art. 45 inc. 2° de la LPI (Art. 67 Bis G inc. 2° LPI y 53 inc. 4° del Reglamento), sin perjuicio que el certificado de depósito se mantendrá vigente.

El extracto deberá contener:

a) Número del certificado de depósito, esto es el número de la solicitud de certificado de depósito.

b) Nombre completo o razón social del titular del certificado de depósito de dibujo o diseño industrial.

c) Título del dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito.

d) Una figura representativa del dibujo o diseño industrial del correspondiente certificado de depósito.

e) Indicación de que la solicitud ha obtenido examen pericial favorable de dibujo o diseño industrial.

7. Concesión sin interposición de oposición:

[21] Vencido el plazo de 45 días contado desde la publicación del extracto sin que se hubiese interpuesto oposición, quedará la solicitud en estado de resolver, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro, debiendo dictarse resolución

administrativa definitiva de aceptación a registro de la solicitud de dibujo o diseño industrial si se cumplen los requisitos legales.

8. Procedimiento de Oposición:

[22] Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de dibujo o diseño industrial, dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha de publicación del extracto en el Diario Oficial, que informó que el examen de fondo es favorable.

[23] El procedimiento de oposición se desarrollará conforme a las reglas generales en materia de oposición, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 67 bis G inc. 2° LPI (consultar Directrices de Patentes).

[24] Interpuesta la demanda de oposición, se dará traslado de la misma al titular de la solicitud y a los interesados en el requerimiento de examen, según procediere. La notificación de la demanda de oposición al titular del respectivo certificado de depósito, se practicará por medio electrónico. Si no resultare posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario de conformidad a lo dispuesto en el Art. 13 incisos segundo y tercero LPI y Art. 21 inc. final RLPI.

[25] El Instituto para estos efectos, actuará como tribunal de primera instancia y las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto en la Ley 18.120.

[26] Si con motivo de la oposición hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el plazo de 45 días (Art. 10 LPI).

[27] El término probatorio podrá prorrogarse, en casos calificados, por 30 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio.

[28] La documentación que se acompañe durante la fase de prueba debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (Art. 10 bis LPI).

[29] En el procedimiento de oposición las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (Art. 12 LPI).

9. Respuesta del Perito:

[30] Vencido el término probatorio, INAPI dictará resolución requiriendo al perito que emita el informe Respuesta del Perito, dentro del plazo de 60 días contado desde la

resolución que así lo ordene, verificando si se cumplen las exigencias establecidas en los Arts. 62 y siguientes LPI, al tenor de los nuevos antecedentes aportados en la oposición y la prueba rendida en autos, en su caso.

[31] La Respuesta Pericial, será puesta en conocimiento de las partes, para que se formulen observaciones dentro del plazo de 60 días, conforme a lo dispuesto en el Art. 7° LPI.

[32] Formuladas las observaciones a la Respuesta Pericial o encontrándose vencido el plazo para hacerlo, la solicitud quedará en estado de resolver.

10. Informe Técnico del Examinador – ITE

[33] El expediente y sus antecedentes serán puestos en conocimiento del examinador para que emita un informe técnico, también denominado ITE, que oriente y sirva de apoyo a la dictación de la sentencia.

[34] El ITE podrá recomendar la aceptación o rechazo de la solicitud, la devolución al perito de la Respuesta Pericial, correcciones de forma o correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo.

11. Sentencia (Fallo):

[35] El procedimiento contencioso finaliza con la dictación del fallo de el(la) Director(a) Nacional, el que será fundado y deberá atenerse en su forma a lo dispuesto en el Art. 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (Art. 17 LPI).

[36] En contra del fallo procede el recurso de apelación, que debe interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concede en ambos efectos y procede en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas, como es el caso de la que resuelve el juicio de oposición, e interlocutorias (Art. 17 bis B LPI).

12. Vigencia y Pago de derechos:

[37] Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se deberá

enterar en INAPI el pago de los derechos correspondientes a esta última, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18 LPI (Art. 67 bis G inc. segundo LPI).

[38] En este caso, aceptado a registro el dibujo o diseño industrial, su vigencia es por el tiempo residual de los 15 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de certificado de depósito.

[39] A su vez, para los efectos del cálculo de los derechos finales del registro de dibujo o diseño industrial, se deberá enterar el pago por los años transcurridos como certificado de depósito.

PARTE X EXAMEN DE FONDO

[1] Como parte del examen de fondo de la solicitud de dibujo o diseño industrial se deben analizar las siguientes materias:

1. **Divulgaciones inocuas**

2. **Análisis de la(s) prioridad(es)**

1. Divulgaciones inocuas

1.1. Concepto de divulgación inocua

[2] Las divulgaciones inocuas (DI) se encuentran consagradas en el art. 42 de la LPI y fueron incorporadas a la LPI en virtud de las modificaciones aprobadas por la Ley N° 19.996 del año 2005. Posteriormente, la Ley N° 20.160 del año 2007 modificó parcialmente el citado art. 42.

[3] Al amparo de las normas sobre DI se podrá reclamar que las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, no serán consideradas para efectos de determinar la *apariencia nueva* o la *fisonomía nueva* de los dibujos y diseños industriales, respectivamente, si la divulgación pública:

a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante, o

b) Ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante (art. 42 LPI).

[4] De acuerdo al art. 62 inciso 3° LPI, los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

[5] Por su parte, de acuerdo al art. 63 inciso 1° LPI, las disposiciones relativas a patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales. A

este respecto, el art. 33 LPI situado en el Título de las patentes de invención, entiende por "divulgación", todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile o de la prioridad reclamada según el art. 34 LPI.

[6] La finalidad de las DI es permitir al solicitante divulgar el dibujo o diseño industrial en un período de tiempo limitado, dentro del cual pueda determinar la viabilidad técnica o comercial de la creación, sin por ello perder la oportunidad de presentar la solicitud respectiva y obtener el registro correspondiente, cumpliéndose los requisitos legales.

[7] Para estos efectos, la fecha de prioridad no será considerada para contabilizar dicho período, aunque la prioridad sea válida.

[8] En caso de solicitudes de dibujo o diseño industrial que comprendan contenidos con más de una fecha de presentación, el plazo de DI se considerará respecto de la fecha de presentación de cada contenido.

[9] Ejemplo de presentación de DI, solicitud CL201902578 correspondiente a un "AUTOMOVIL" con fecha de presentación en INAPI el 10/09/2019; en la solicitud original se declaró un documento que reclama divulgación inocua, señalando que la divulgación fue realizada el día 21 de febrero de 2019, consiste en la primera presentación pública del diseño en el evento Salón de Ginebra 2019 en Suiza.

[10] Como prueba de la divulgación, se adjuntó una impresión del sitio web y la dirección electrónica de dicho sitio web, donde se podía apreciar un video en el que efectivamente aparece el automóvil exhibido en el mencionado Salón de Ginebra 2019 en Suiza.

[11] Luego, con fecha 18/11/2019 INAPI emitió una Resolución de Trámite Administrativo donde se consideró aceptada la petición del Solicitante de declaración de la divulgación inocua, por lo que dichos antecedentes no serán considerados para los efectos de determinar la fisonomía nueva de la solicitud de auto.

[12] Las siguientes imágenes corresponden, en el lado izquierdo, a la figura del Diseño presentada en la solicitud; en tanto la imagen derecha corresponde a lo exhibido en el video del link declarado en la DI.

EJEMPLO PRESENTACIÓN DIVULGACIÓN INOCUA
CL201902578
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9976
"AUTOMOVIL"

1.2. Oportunidad para reclamar y acreditar la DI

[13] De acuerdo con lo establecido en el art. 31 del Reglamento de la LPI, el solicitante que reclame haber efectuado una DI, deberá acompañar a su solicitud los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en el art. 42 de la LPI.

[14] El solicitante deberá alegar la existencia de las divulgaciones inocuas junto con la presentación de la solicitud, acompañando como parte de ésta un escrito en el cual señalará cuales son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación. Se podrá acompañar la documentación que da cuenta de las DI hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite. De no acompañarse en la oportunidad señalada, se tendrá por no alegada la existencia de las divulgaciones inocuas.

[15] En consecuencia, INAPI deberá verificar inmediatamente después de presentada la solicitud y, en todo caso, en forma previa a realizar el examen de fondo, si el solicitante reclamó la existencia de la DI al tiempo de depositar la solicitud:

a) <u>En caso que el solicitante no alegue la existencia de la DI junto con la presentación de la solicitud de dibujo o diseño industrial</u>, sino en fecha posterior al depósito de la solicitud, INAPI rechazará la petición mediante resolución fundada.

b) <u>En caso que el solicitante alegue la existencia de una DI junto con la presentación de la solicitud de dibujo o diseño industrial</u>, se deberá verificar que los documentos respectivos se encuentran materialmente acompañados en la solicitud. En este evento,

atendido el mérito de los antecedentes presentados, INAPI podrá acoger o denegar la petición de declaración de DI mediante resolución fundada:

i. Si se acoge la petición, los documentos respectivos - que serán identificados en la resolución que los declare como constitutivos de DI - , no podrán utilizarse en el análisis para determinar la *apariencia nueva* o la *fisonomía nueva* de los dibujos y diseños industriales, respectivamente.

ii. Si por el contrario se rechaza la petición, los documentos en cuestión se considerarán parte integrante del estado de la técnica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la LPI y podrán utilizarse en el análisis en la etapa de examen de fondo para determinar la *apariencia nueva* o la *fisonomía nueva* de los dibujos y diseños industriales, respectivamente.

1.3. Calificación de la reclamación de una DI

Reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 42 letra a)

[16] El art. 42 letra a) de la LPI, establece que constituyen DI aquellas que fueron realizadas, autorizadas o derivan del solicitante del dibujo o diseño industrial.

[17] En este caso, INAPI hará una calificación de tipo jurídica, basada en los antecedentes acompañados y su mérito, y que se reflejará en una resolución fundada que acoja o rechace la petición, la que será impugnable de acuerdo a las normas generales.

Reclamación conforme a lo dispuesto en el art. 42 letra b)

[18] Por otra parte, la causal del art. 42 letra b), dice relación con actos de terceros, es decir, la divulgación fue realizada con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

[19] En este caso, será esencial que el solicitante pueda demostrar a través de los antecedentes que acompañe con la presentación de la solicitud que la divulgación se origina en abusos y prácticas desleales.

[20] Finalmente, y al igual que en el caso de la letra a), INAPI calificará jurídicamente la procedencia de la declaración de DI, basado en los antecedentes acompañados y su mérito, lo que se plasmará en una resolución fundada que acoja o rechace la petición, la que será impugnable de acuerdo a las normas generales.

1.4. Conciliación de las DI con las publicaciones de dibujos y diseños industriales

[21] El art. 42 LPI sobre divulgaciones inocuas es plenamente aplicable a las publicaciones de dibujos o diseños industriales, puesto que no se encuentran expresamente exceptuadas por la Ley y por tanto podrán reclamarse como Divulgación Inocua.

2. Análisis de la(s) prioridad(es)

[22] En el análisis pericial, se debe establecer el estado de la técnica aplicable a la solicitud en examen, el cual está determinado por la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o diseño industrial en Chile o, en su caso, por la fecha de su(s) respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 bis en relación con el art. 63 inciso 1° de la LPI.

[23] En caso que se reivindique una o más prioridades se deberá proceder a la validación de la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, debiendo verificarse el cumplimiento copulativo de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en Chile citando en forma expresa en el formulario de la solicitud el número, fecha y país en que se presentó la solicitud cuya prioridad se invoca.

b) Que la solicitud de dibujo o diseño industrial que reivindique la(s) prioridad(es), fue presentada dentro del plazo de 6 meses.

c) Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) que se obtenga a partir de plataformas de intercambio documental internacional aceptadas por el Instituto o aquel emitido por la autoridad competente del país de origen, fue acompañado en INAPI dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile.

d) Que la solicitud esté sustentada en la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, indicando en cada caso aquello que no esté sustentado en la(s) prioridad(es).

[24] Para las solicitudes que cumplan con los puntos anteriores, es decir estén sustentadas en la(s) prioridad(es), el estado de la técnica no comprenderá las divulgaciones realizadas entre la fecha de la(s) prioridad(es) analizadas y la fecha de presentación de la solicitud en INAPI, pero sí comprenderá las divulgaciones anteriores a la fecha de prioridad respectiva. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la declaración de DI que haya realizado el solicitante al momento de presentar la solicitud en INAPI, siempre que esta sea finalmente acogida como tal.

[25] Consecuentemente, se deberá analizar lo divulgado en la memoria descriptiva y en los dibujos, según corresponda, en relación con el contenido de cada una de las prioridades, de manera de determinar si la solicitud se beneficia o no de la(s) prioridad(es) declarada(s). A este respecto, es necesario hacer presente que, en el evento que sólo parte de la solicitud nacional posea sustento en la o las prioridad(es) declarada(s), solamente la parte sustentada se beneficia de la(s) prioridad(es). En tanto que, respecto del contenido no sustentado en la prioridad, el estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público hasta la fecha de presentación de dicho contenido en la solicitud en INAPI, y no hasta la fecha de la prioridad.

[26] Por tanto, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya sido considerada válida por no cumplir alguna de las condiciones indicadas precedentemente en las letras a), b), c) o d), el estado de la técnica comprenderá todo el período de tiempo anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en INAPI y de igual forma en el caso de los contenidos presentados en forma posterior al ingreso de la solicitud.

[27] En el caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia de dicha prioridad disponga de una búsqueda del estado de la técnica asociada a la misma, ésta será un antecedente que podrá apoyar pero en ningún caso eximir la búsqueda de anterioridades de la solicitud en examen en INAPI, responsabilidad que recae en el análisis pericial respectivo (art. 76 y 77 RLPI).

[28] En cuanto a la copia certificada de prioridad, indicada en el art. 64 RPLI, debe ser aportada dentro del plazo de 90 días, para todas las solicitudes que declaren basarse en una prioridad.

[29] Conforme al art. 64 RLPI, la traducción de la Prioridad deberá ser aportada por el solicitante a petición de INAPI. Cuando la prioridad está en un idioma diferente al español o inglés, disponer de la traducción de la prioridad es fundamental para establecer el sustento y el estado de la técnica.

PARTE XI ASPECTOS GENERALES DE UN DIBUJO Y DISEÑO INDUSTRIAL

[1] La Ley 19.039 (LPI), que rige para la Propiedad Industrial, define al diseño y dibujo industrial como:

Artículo 62.- *"Bajo la denominación de* ***diseño industrial*** *se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.*

Bajo la denominación de ***dibujo industrial*** *se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.*

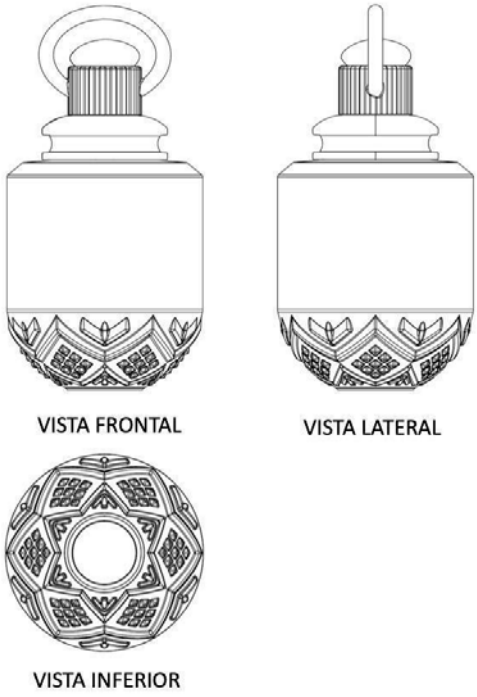
Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos".

[2] Tanto el Diseño como el Dibujo Industrial quedan definidos por las **características geométricas y estéticas de un producto**, que dan lugar a su fisonomía o apariencia externa, que es el resultado de la composición de formas puras o combinadas entre sí, creando objetos de tres dimensiones (ALTO por ANCHO por PROFUNDIDAD) en el caso de los Diseños, o de dos dimensiones (ALTO por ANCHO) en el caso de los Dibujos Industriales; donde la forma, y no la función, es lo importante en este tipo de protección.; también interviene el uso del color, el desarrollo de las texturas perceptibles visualmente, o bien, todo un conjunto de elementos de forma, que convierten al Diseño o Dibujo en algo identificable y distinguible.

[3] Es necesario clarificar que en la definición de **ornamentación** para un ***diseño industrial***, se refiere a composiciones espaciales, volumétricas, formadas por resaltes o rebajes

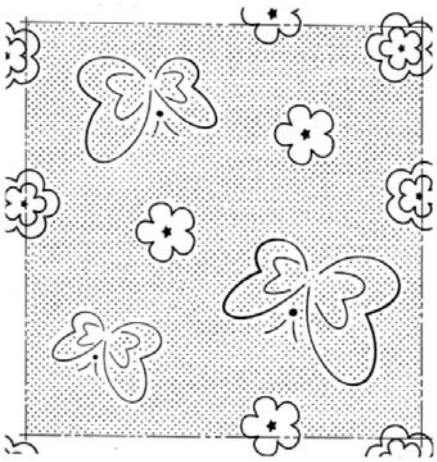
dispuestos en la superficie de un producto; en tanto que para un ***dibujo industrial*** la ornamentación corresponde a composiciones formadas por figuras, líneas, puntos o un conjunto de ellas dispuestas sobre un plano, sin volumen, correspondientes a una imagen plana.

[4] Para ilustrar lo anterior, en el siguiente ejemplo se muestra el Diseño Industrial de un envase, que es un objeto tridimensional, con un volumen, con alto, ancho y profundidad. Adicionalmente en la base comprende una ornamentación tridimensional dada por bajorrelieves, no por dibujos superficiales planos. En este caso no sólo se consideran las características aportadas por las figuras de la ornamentación, sino que la fisonomía completa considerando la forma total del envase más la ornamentación.



EJEMPLO DISEÑO ORNAMENTAL APLICADO EN UN DISEÑO INDUSTRIAL
CL 201900269
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9580
"ENVASE PARA FRAGANCIA"

[5] En el siguiente ejemplo se aprecia un Dibujo Industrial que se refiere a un estampado, es una imagen aplicable a un papel tissue, que como se puede ver, es bidimensional, sin volumen o relieves, cuyas características son la disposición, combinación y colores de las figuras, las que en este caso sirven de patrón.

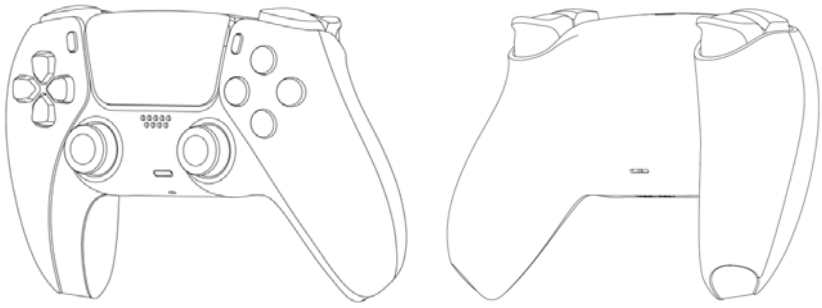


EJEMPLO DIBUJO ORNAMENTAL APLICADO EN UN DIBUJO INDUSTRIAL
CL201401209
DIBUJO INDUSTRIAL REG. 8287
"PATRÓN ORNAMENTAL APLICADO A PAPEL TISSUE"

1. Tipología de un Diseño y Dibujo Industrial

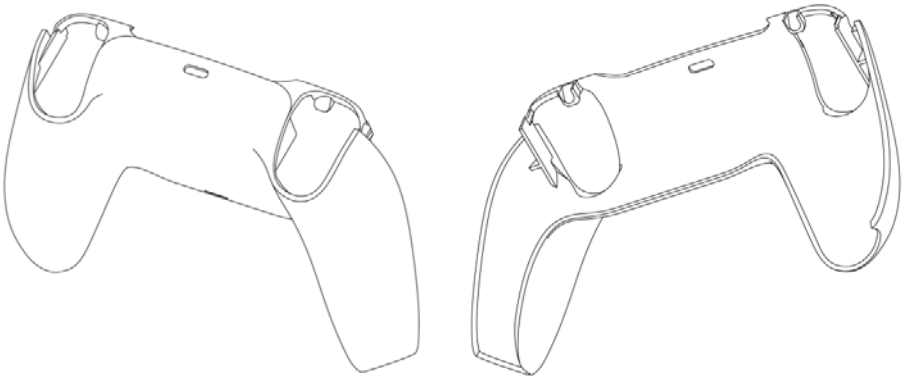
[6] Así como queda definido en el artículo 62 de la LPI, específicamente en la parte donde menciona que bajo la denominación de **diseño industrial** se comprende toda forma tridimensional, ha de entenderse de un modo no restrictivo en el sentido de que no especifica que el diseño deba ser solamente un producto u objeto completo, sino que también se permite la protección sólo de una parte de un objeto determinado.

[7] Así, el derecho de Diseño Industrial puede ser solicitado para un **objeto completo** sin que hayan partes omitidas para la descripción y protección del diseño, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo que se refiere a un controlador para juego donde se protege el objeto completo sin omitir elementos tridimensionales del producto:



EJEMPLO DE DISEÑO COMPLETO
CL202002494
DISEÑO INDUSTRIAL EN TRÁMITE
"CONTROLADOR PARA UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO"

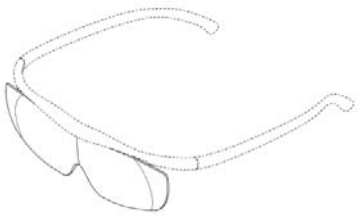
[8] Un derecho de Diseño Industrial también puede ser solicitado para un objeto individual que forma parte de un objeto complejo, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo que enseña una parte de una carcasa para controlador de juego, específicamente la porción trasera de la carcasa.



EJEMPLO DE DISEÑO INDUSTRIAL DE OBJETO INDIVIDUAL
CL202002493
DISEÑO INDUSTRIAL EN TRÁMITE
"CONTROLADOR PARA UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO"

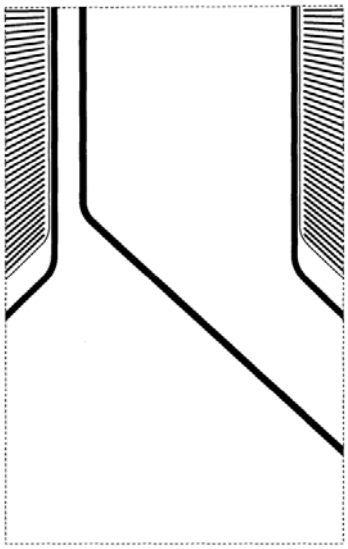
[9] Un derecho de Diseño Industrial también puede ser solicitado sólo para una parte de un objeto, tal como se aprecia en los siguientes ejemplos que muestran una primera solicitud donde se protege sólo el marco de unos anteojos, mientras que en la otra solicitud se protege sólo los cristales de los anteojos. En ambos ejemplos las partes donde no se solicita protección se dibujan con línea segmentada.

EJEMPLO DE DISEÑO INDUSTRIAL PARCIAL
CL201802134
DISEÑO INDUSTRIAL
"MARCO PARA ANTEOJOS"



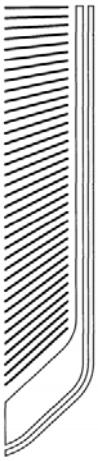
EJEMPLO DE DISEÑO INDUSTRIAL PARCIAL
CL201700431
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9088
"CRISTALES PARA ANTEOJOS"

[10] Del mismo modo, en el caso de un Dibujo industrial, se puede formar de varios elementos individuales que generan una composición mayor. Ese es el caso del siguiente ejemplo, corresponde a un dibujo industrial aplicable a una cajetilla de cigarrillos, el que está conformado por varios elementos individuales, es decir, un elemento lateral (en cada lado del dibujo) formado por una línea vertical recta plegada en la parte inferior que posee un conjunto de líneas rectas paralelas entre sí e inclinadas respecto la línea vertical, más una línea vertical recta central plegada en la parte inferior.



EJEMPLO DE DIBUJO INDUSTRIAL COMPLETO
CL201103059
DIBUJO INDUSTRIAL REG.7160
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UNA CAJETILLA"

[11] Una solicitud de Dibujo Industrial puede ser solicitada para una imagen individual, como el caso de un ícono de una interfaz gráfica o una porción de un dibujo mayor. Tal es el caso que se muestra a continuación donde se describe una imagen similar a una porción del dibujo enseñado en el ejemplo anterior.



EJEMPLO DE DIBUJO INDUSTRIAL PARCIAL
CL201103060
DIBUJO INDUSTRIAL REG.7087
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UNA CAJETILLA"

2. Apariencia de un Producto

[12] La apariencia particular se refiere a que un producto ha sido diseñado y fabricado para ser un diseño o dibujo especial, diferente, innovador, y que su apariencia tiene un valor agregado que lo hace único, distinguiéndose de otros productos conocidos y que sirve para reconocimiento del usuario final o con fines estéticos. Es decir, que estas características lo hacen ser nuevo y distintivo.

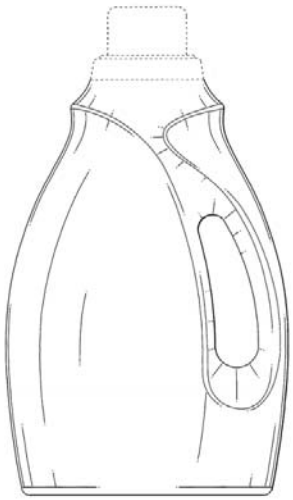
3. Aspectos no protegibles para un Diseño y Dibujo Industrial.

[13] Las características técnicas y funcionales no son consideradas como características o atributos que definan un Diseño y Dibujo Industrial, por lo que no pueden ser consideradas al ejecutar el análisis de fondo. Es decir, las prestaciones técnicas o funcionales de un objeto no quedarán protegidas bajo este derecho. Para la protección por Diseño o Dibujo Industrial, se considera exclusivamente la fisonomía del diseño a

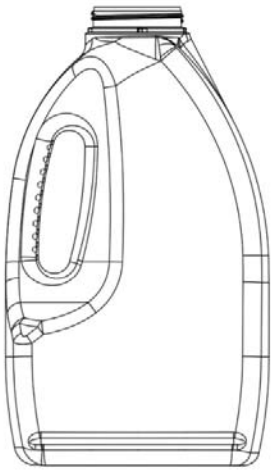
proteger, ya que los productos deben ser visibles externamente mediante su forma, textura, colores, y/o superficies. Si el objetivo del solicitante es proteger el efecto técnico o funcional de su producto, la protección por Diseño o Dibujo Industrial no es viable, sino más bien se sugiere que este tipo de productos soliciten protección a través de una solicitud de Modelo de Utilidad o como solicitud de Patente de Invención.

[14] La protección mediante un Diseño o Dibujo Industrial es procedente cuando el atributo principal que el creador ha dado a su producto, no radica en un nuevo medio de resolver un problema técnico o en un medio más ventajoso que el anterior ya existente, sino que, considerando que los efectos técnicos son ya conocidos, el creador ha dotado a su producto de un aspecto arbitrariamente elegido e intencionalmente modificado respecto de lo que existe, con la finalidad de que sea diferente en su apariencia y pueda ser diferenciado de entre otros productos que cumplen las mismas funciones.

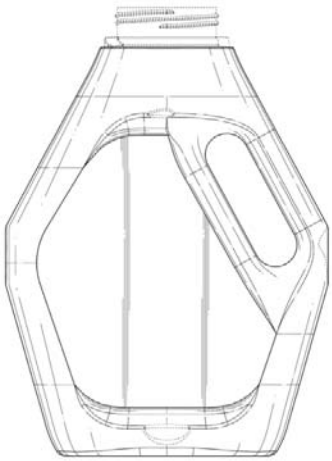
[15] Por ejemplo, el efecto técnico básico y deseable de un envase con asa para líquidos es su capacidad de contener y surtir el líquido que está en su interior. En el estado de la técnica hay numerosas soluciones que ya cumplen exactamente la misma función, sin que haya un aporte técnico nuevo; sin embargo, esos envases poseen una fisonomía diferente que permite se distingan unos de otros en el mercado, siendo cada uno de ellos protegido como Diseño Industrial.



DISEÑOINDUSTRIAL
CL201102600 REG.7567
"CONTENEDOR CON ASA"



DISEÑO INDUSTRIAL
CL201901516 REG.9828
"BIDÓN"



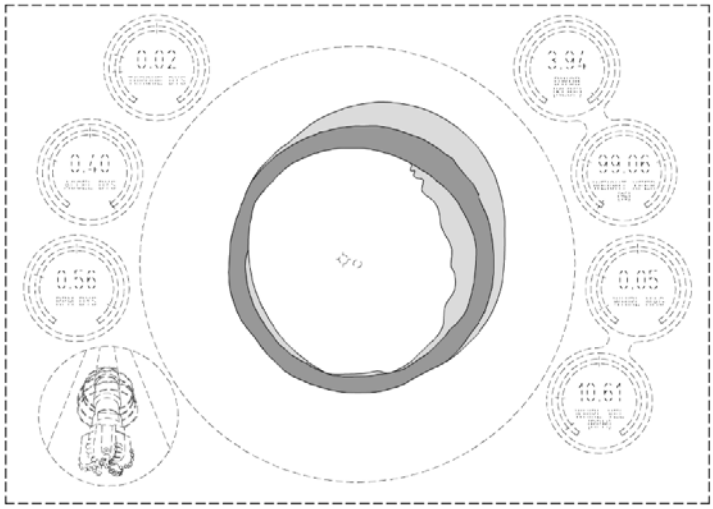
DISEÑO INDUSTRIAL
CL202000663
"BOTELLA"

4. Bidimensionalidad y Tridimensionalidad

4.1 Concepto de Bidimensionalidad

[16] Se entiende por bidimensional a la forma plana o la proyección de un producto sobre un plano, determinada por dos dimensiones (ALTO por LARGO) y delimitada por un contorno o bien un sector. Puede incluir elementos que establecen una armonía visual mediante la disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores, que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

EJEMPLO DIBUJO BIDIMENSIONAL
CL201802315
DIBUJO INDUSTRIAL REG. 10074
"ORNAMENTACIÓN APLICADA A UN CONTENEDOR PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

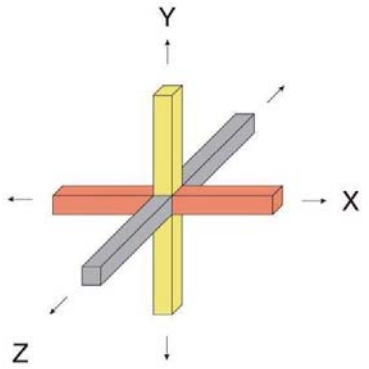


EJEMPLO DIBUJO BIDIMENSIONAL
CL201802315
DIBUJO INDUSTRIAL REG. 9423
"INTERFAZ GRÁFICA USUARIO"

EJEMPLO DIBUJO BIDIMENSIONAL
CL202000916
DIBUJO INDUSTRIAL REG. 10356
"PATRÓN ORNAMENTAL PARA SER APLICADO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

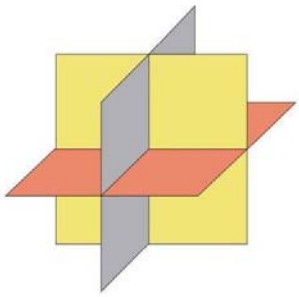
4.2 **Concepto de Tridimensionalidad**

[17] Se entiende por tridimensional a la forma de un producto obtenida por tres dimensiones (ALTO por LARGO por PROFUNDIDAD) formando un volumen que ocupa un lugar en el espacio y está delimitado por la superficie y contornos del mismo. La proyección espacial de la forma del producto varía según el punto de vista del observador, generando una vista específica o perspectiva, a medida que se modifique el ángulo en el que se observa el producto. En la siguiente figura se muestran las *tres direcciones primarias*.



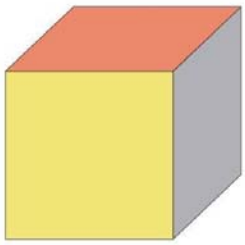
LAS TRES DIMENSIONES DE UN OBJETO TRIDIMENSIONAL

[18] En la siguiente figura, el ancho, va en sentido de izquierda a derecha conformando el plano horizontal (naranjo) o eje (x). El alto va en sentido de arriba hacia abajo, conformando el plano vertical (amarillo) o eje (y). La profundidad va en sentido de adelante hacia atrás, conformando el plano transversal (gris) o eje (z).



PLANOS VERTICAL, HORIZONTAL Y TRANSVERSAL

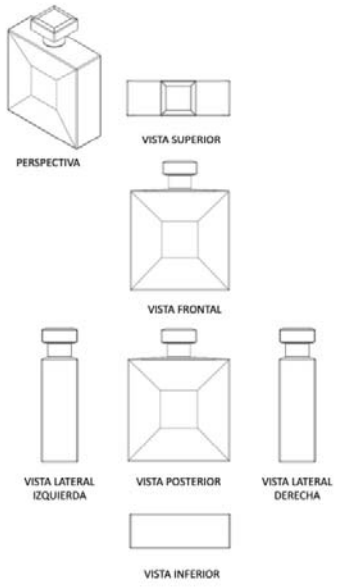
[19] De esta manera se forman las diferentes vistas de los diseños industriales y se pueden definir las vistas correspondientes según el punto de vista del observador, que se muestra en la figura a continuación.



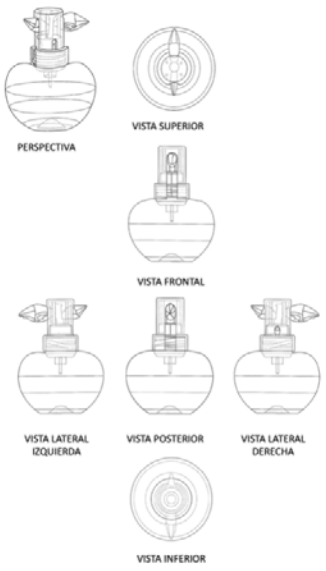
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

[20] Con base en ellas, se podrá conocer y entender en cada uno de los diseños industriales, las vistas y perspectivas que el solicitante presenta y podrá observar y analizar la configuración del producto en su totalidad.

[21] Para su mejor comprensión, en las figuras siguientes se muestran las vistas de un producto. Los siguientes ejemplos representan las perspectivas o vistas recomendadas para exponer un diseño industrial. Estás vistas son: superior, inferior, frontal, posterior, lateral derecha e izquierda y perspectiva.

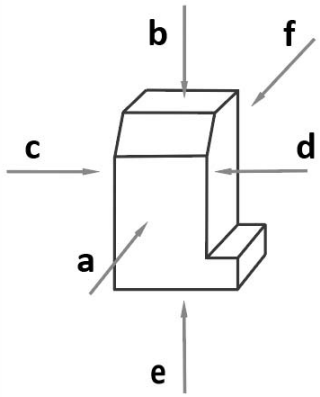


EJEMPLO DISEÑO TRIDIMENSIONAL FIGURA REGULAR
CL201701953
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9052
"FRASCO CON TAPA"

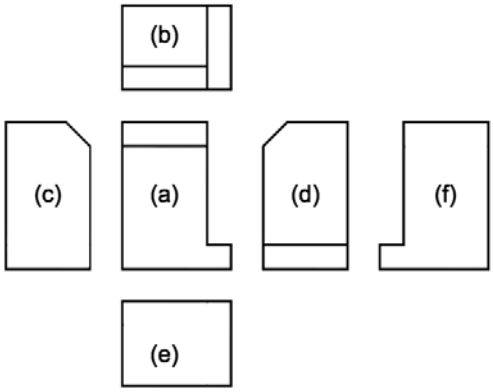


EJEMPLO DISEÑO TRIDIMENSIONAL FIGURA IRREGULAR
CL201600879
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8923
"BOTELLA PERFUME"

[22] Una de las organizaciones más comunes utilizadas en la industria y normalizadas, para representar las vistas de un objeto tridimensional y distribuirlas de manera comprensible, es la siguiente:

Dirección de la vista	Nombre de la vista	Perspectiva
Vistas en dirección **a**	Vista **frontal**	
Vistas en dirección **b**	Vista **superior**	
Vistas en dirección **c**	Vista **lateral izquierda**	
Vistas en dirección **d**	Vista **lateral derecha**	
Vistas en dirección **e**	Vista **inferior**	
Vistas en dirección **f**	Vista **trasera o posterior**	

[23] De acuerdo a las vistas se puede evidenciar la coincidencia en el método de proyección donde las líneas concuerdan dando una lectura exacta del diseño a registrar, como se muestra a continuación:


(b)
(c)
(a)
(d)
(f)
(e)

PARTE XII CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL

1. Memoria descriptiva

[1] La Memoria descriptiva tiene por objeto indicar el objeto industrial cuya protección se solicita y su aplicación de preferencia, junto con describir los elementos que lo configuran de tal forma que sea posible reconstruir su imagen.

[2] Al respecto, el artículo 47 RLPI, dispone que:

*"**Artículo 47.-** La memoria descriptiva se estructurará presentando una **introducción** y una **descripción de los dibujos**.*

[3] En la introducción se indicará el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

[4] En la descripción se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta y las proporciones o dimensiones relativas (Unidades arbitrarias), sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.".

1.1. **Introducción de la memoria.**

[5] En la memoria descriptiva de dibujos y diseños industriales, se indicará en la introducción el objeto industrial de que se trata y el campo de aplicación de este. En las solicitudes de dibujos se debe señalar el producto preferente sobre el cual se aplicará el dibujo.

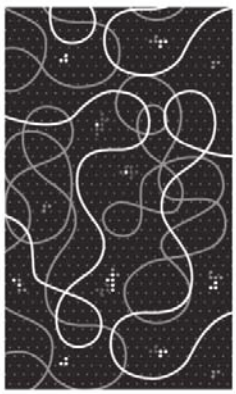
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente solicitud de diseño industrial, se refiere al diseño de una llanta de vehículo, de acuerdo con las características de forma mostradas en los dibujos de las figuras que se acompaña, siendo éstas parte integral de la presente descripción.

EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA
CL201901889
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9716
"LLANTA PARA NEUMÁTICO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente dibujo industrial consiste en un patrón ornamental aplicado en tejidos, perteneciente al campo de los materiales textiles, cuyas características se describen a continuación según las figuras que forman parte integral de esta presentación, en donde:



EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA PARA UN DIBUJO INDUSTRIAL
CL201803203
DIBUJO INDUSTRIAL REG.9718
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UN PATRÓN ORNAMENTAL PARA TELAS"

1.2. **Descripción de las figuras**

[6] En la descripción de las figuras de la memoria descriptiva, se deberá asociar el número de cada figura con su definición general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo solamente indicar el tipo de vista que se presenta.

A continuación se describirá en detalle la llanta de vehículo objeto del diseño, haciendo referencia a las figuras en las cuales se observa lo siguiente:

La figura 1 es una vista en perspectiva anterior derecha de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 2 es una vista en perspectiva anterior izquierda de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 3 es una vista en perspectiva posterior derecha de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 4 es una vista en perspectiva posterior izquierda de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 5 es una vista de la elevación anterior de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 6 es una vista de la elevación posterior de la llanta de vehículo, objeto del presenta diseño;

La figura 7 es una vista del perfil izquierdo de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

La figura 8 es una vista del perfil derecho de la llanta de vehículo, objeto del presente diseño;

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA
CL201901889
DISEÑO INDUSTRIAL 9716
"LLANTA PARA NEUMÁTICO"

La Fig. 1 es la vista en elevación frontal de la lámpara de mesa.

La Fig. 2 es la vista en elevación posterior de la lámpara de mesa.

La Fig. 3 es la vista en perfil derecho de la lámpara de mesa.

La Fig. 4 es la vista en perfil izquierdo de la lámpara de mesa.

La Fig. 5 es la vista en planta superior de la lámpara de mesa.

La Fig. 6 es la vista en planta inferior de la lámpara de mesa.

La Fig. 7 es una vista en perspectiva superior de la lámpara de mesa.

La Fig. 8 es una vista en perspectiva inferior de la lámpara de mesa.

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA
CL201901482
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9918
"LÁMPARA DE MESA"

1.3. **Descripción del Dibujo y Diseño Industrial**

[7] La **descripción de un Dibujo o Diseño industrial se entenderá como suficiente cuando** contenga las proporciones o dimensiones relativas del dibujo o diseño industrial, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible dimensionar las proporciones de la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

[8] La descripción que se muestra a continuación expone las proporciones, en unidades arbitrarias, del diámetro y largo total (ancho) de una llanta, lo que se considerará suficiente ya que indica la proporción entre sus partes generales o particulares, o se refiera a ellas a través de indicación de unidades arbitrarias, como también se representa en el ejemplo de la lámpara.

La llanta de vehículo tiene un diámetro total de 7,8 unidades y un largo total de 3,5 unidades, y su cuerpo se configura en forma radial proyectada hacia la parte posterior.

Todo ello, tal y como se presenta en los dibujos adjuntos que forman parte integral de la presentación que antecede, de aplicación a los fines mencionados en el enunciado, esto es una llanta de vehículo .

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA BREVE EN UNIDADES ARBITRARIAS.
CL201901889
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9716
"LLANTA PARA NEUMÁTICO"

El presente diseño industrial cuyo registro se solicita se refiere a una lámpara de mesa, que está constituida por una porción superior tronco cónica de eje central oblicuo, inclinado hacia atrás, de cuya parte inferior trasera sobresale hacia abajo, una porción tubular oblicua de sección circular, inclinada hacia delante, cuyo extremo inferior descansa sobre una base circular tronco cónica de eje central vertical.

Las relaciones de proporcionalidad entre las partes del diseño que se detallan a continuación, tomarán como referencia los siguientes elementos:

A Representa en elevación frontal, la altura mayor de la lámpara de mesa.

B Representa en planta superior, el diámetro mayor de la porción superior tronco cónica.

C Representa en planta superior, el diámetro menor de la porción superior tronco cónica.

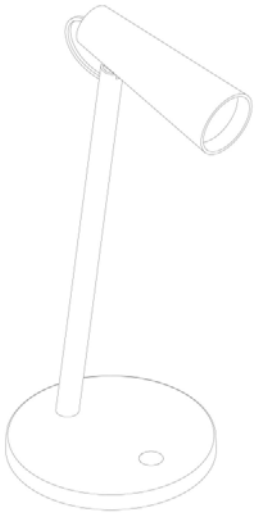
D Representa en planta superior, el largo mayor de la porción superior tronco cónica.

E Representa en elevación posterior, la altura de la porción tubular inclinada hacia delante.

F Representa en elevación posterior, el ancho de la porción tubular inclinada hacia delante.

G Representa en planta superior, el diámetro mayor de la base.

H Representa en elevación frontal, la altura de la base.



A : B = 1 : 0.13

A : C = 1 : 0.08

A : D = 1 : 0.36

A : E = 1 : 0.84

A : F = 1 : 0.04

A : G = 1 : 0.39

A : H = 1 : 0.03

Todo ello, tal y como se presenta en los dibujos que se adjuntan y que forman parte integral de esta presentación para los fines mencionados en el enunciado.

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA EN PROPORCIÓN ENTRE LAS PARTES.
CL201901482
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9918
"LÁMPARA DE MESA"

2. Figuras

2.1 Figuras de una solicitud de diseño industrial.

[9] Las figuras en una solicitud de Diseño Industrial son fundamentales para comprender la fisonomía del objeto a proteger, es por ello que el artículo 48 del RLPI, indica que:

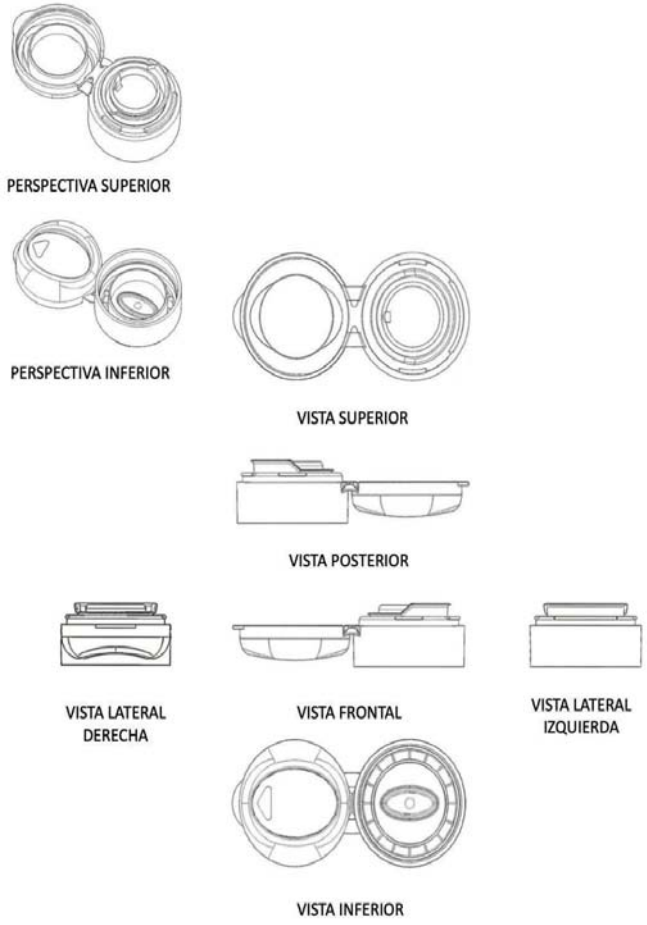
[10] "Artículo 48.- Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño".

[11] Si bien en el Reglamento se indican vistas mínimas, se entiende que ellas serían suficientes sólo en casos en que los diseños sean de configuración simétrica, donde las vistas laterales derecha e izquierda son idénticas, como asimismo, donde la vista frontal es idéntica a la posterior, (ver ejemplo en la siguiente imagen que enseña el diseño industrial de una botella donde se aprecia que el cuerpo es simétrico en todos sus ejes, siendo la parte frontal igual a la posterior y el lateral derecho igual al izquierdo); en estos casos podría ser suficiente la presentación de una sola vista isométrica, además una vista frontal, una vista superior y una vista lateral.

EJEMPLO VISTAS IDÉNTICAS
CL201201066
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 7020
"BOTELLA"

[12] Sin embargo, no todos los diseños son simétricos, por lo que es importante que su configuración se muestre íntegramente para permitir la comprensión total de su fisonomía; de modo que lo más adecuado es que siempre se presente al objeto de acuerdo a sus seis vistas ortogonales, esto es, vistas en planta superior e inferior, vistas en elevación frontal y posterior, vistas en elevación lateral derecha e izquierda; y

adicionalmente, al menos una perspectiva (isométrica) que enseñe al objeto desde un punto de vista que entregue la mayor cantidad de información posible sobre su fisonomía. Normalmente la isométrica suele ser una isométrica frontal superior, pero se considera que una presentación es más completa si además incluye una isométrica posterior. Dependiendo de la forma del objeto, podría ser necesario que las isométricas muestran una vista superior y una inferior del objeto, tal como se ve en el siguiente ejemplo que enseña las diferentes vistas ortogonales e isométricas que representan el diseño de una tapa para botella, donde se ve que las isométricas son del tipo superior e inferior.



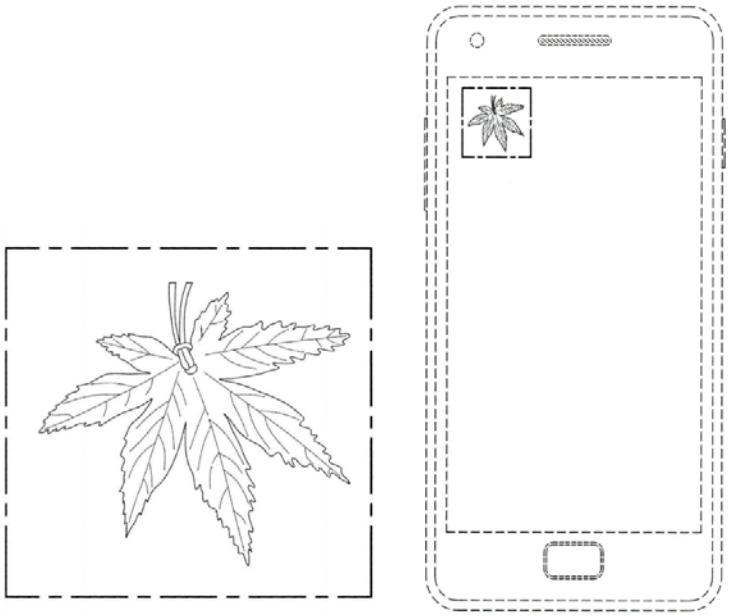
EJEMPLO REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DISEÑO EN TODAS SUS VISTAS
CL201601792
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8512
"TAPA PARA BOTELLA"

2.2 Figuras de una solicitud de dibujo industrial

[13] Las figuras en una solicitud de Dibujo Industrial son fundamentales para comprender la fisonomía del objeto a proteger, es por ello que el artículo 48 del RLPI, establece que:

[14] *"En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger."*

[15] Si bien el Reglamento establece como suficiente con una representación de la reproducción para un Dibujo Industrial, es recomendable incluir otra representación donde se muestre el Dibujo en su contexto de aplicación, para lo cual dicho contexto debe ser representado con líneas discontinuas, pues no forma parte de la protección; tal como se ejemplifica en la siguiente imagen donde se ven las dos figuras que forman parte de una solicitud de Dibujo Industrial referido a un ícono aplicable a la pantalla de un dispositivo, donde la figura de la izquierda muestra en detalle el ícono por el que se solicita protección, mientras que en la figura de la derecha se muestra un dispositivo de comunicación móvil (en línea discontinua) que enseña, a modo de referencia, la zona donde se ubicaría dicho ícono en la pantalla del dispositivo móvil.

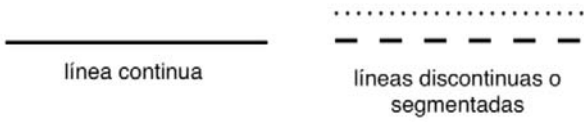


EJEMPLO REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DIBUJO INDUSTRIAL
CL201201891
DIBUJO INDUSTRIAL REG.7030
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A LA PANTALLA DE UN DISPOSITIVO"

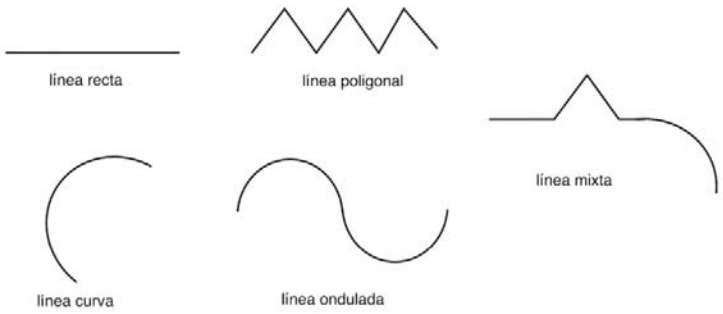
2.3 Detalles y particularidades de las figuras de un Diseño y Dibujo Industrial

2.3.1. Líneas Continua y Segmentada

[16] En las figuras de una solicitud diseños y dibujos industriales, se utiliza la **línea continua** para representar al objeto de protección de acuerdo a todas sus características, mientras que la **línea discontinua,** que puede estar representada como una pluralidad de puntos o una pluralidad de segmentos de igual longitud, debe ser utilizada para representar elementos o partes del objeto que no forman parte de la protección solicitada, tal como elementos de interconexión, elementos técnicos no protegibles, palabras, marca del producto o símbolos; como también partes de un todo que ejemplifican el objeto de aplicación de un dibujo industrial o el contexto de pertenencia de un diseño parcial.



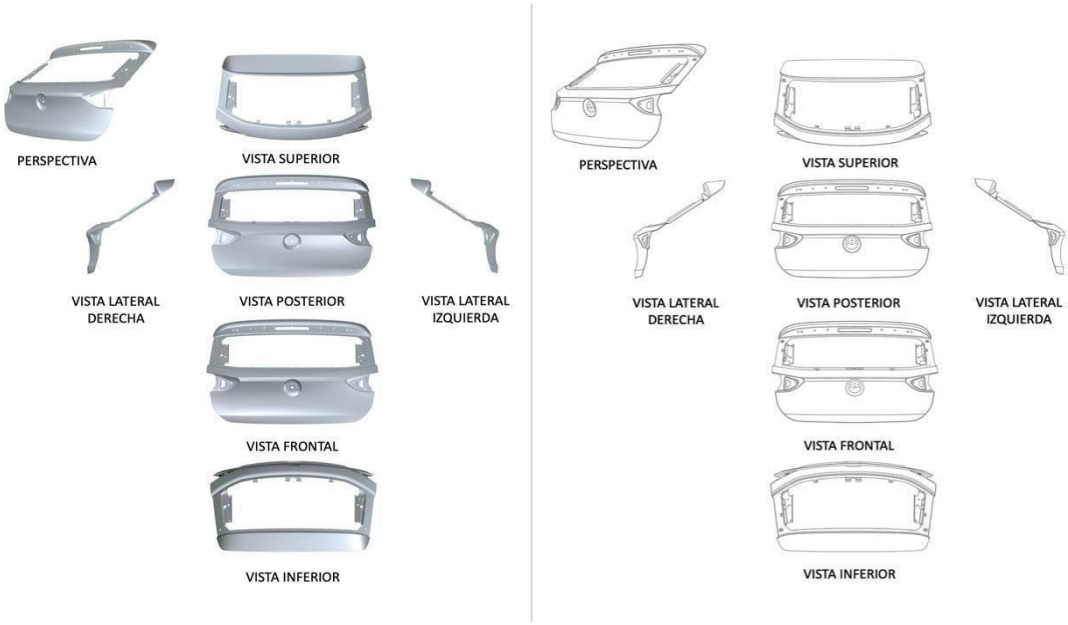
[17] La forma total de la línea depende de su trayectoria, esta puede ser recta, curva, ondulada, poligonal y mixta. Las líneas se proyectarán reflejando cómo es cada uno de los diseños y dibujos industriales a registrar, y la representación de los mismos, en las vistas y perspectivas.



2.3.2. Trazado Técnico

[18] En la presentación de un Diseño o Dibujo Industrial, las figuras deben ser acompañadas en trazado técnico. Esto quiere decir, que debe ser una representación normalizada y no a mano alzada, cuyo objetivo es estandarizar el tipo de figura a presentar y facilitar la comprensión del objeto por parte de cualquier persona.

[19] De acuerdo a los avances de las diferentes técnicas de representación gráfica, las figuras adjuntas en una solicitud de Dibujo o Diseño Industrial pueden ser representaciones gráficas renderizadas.



EJEMPLO TRAZADO RENDERIZADO (figura izquierda) Y TRAZADO TÉCNICO (figura derecha)
CL201902434
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9856
"PORTALÓN TRASERO DE VEHÍCULO"

[20] ***"Artículo 40 del RLPI.-*** *Se entenderá por dibujos a los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación deberá contener una o más de estas categorías cuando sea necesario para comprender la invención.*

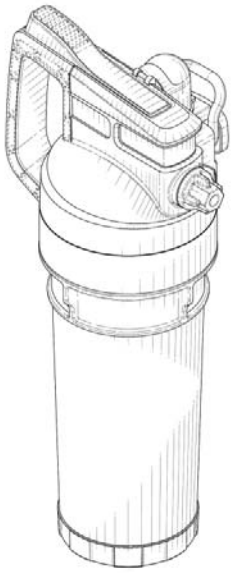
[21] *Los dibujos (figuras) deberán presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa."*

2.3.3. Sombreado y Achurado

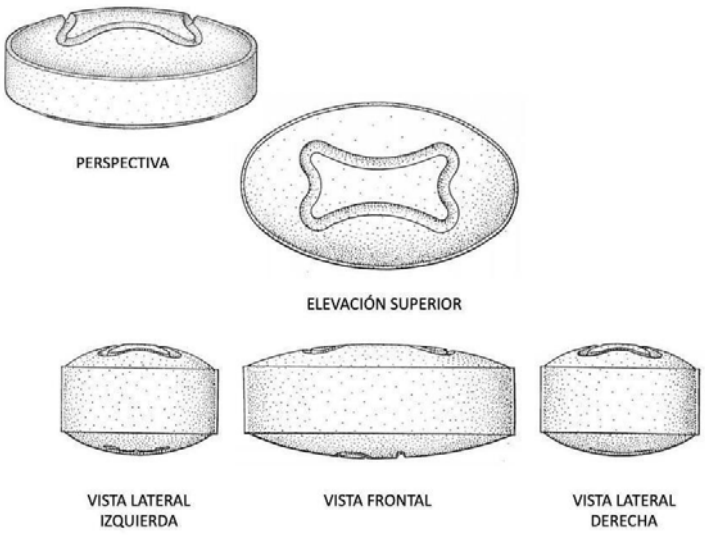
[22] Las figuras de un diseño industrial pueden incluir líneas que representen la curvatura de las superficies representadas.

[23] En cuanto a un achurado, este consiste en una técnica de trazado mediante líneas paralelas, cortas y estrechamente separadas, para graficar la superficie de un objeto, con el fin de comprender mejor la curvatura de las superficies. El achurado crea una serie de marcas regulares o irregulares en un área que permite crear texturas, tonos, sombras o patrones.

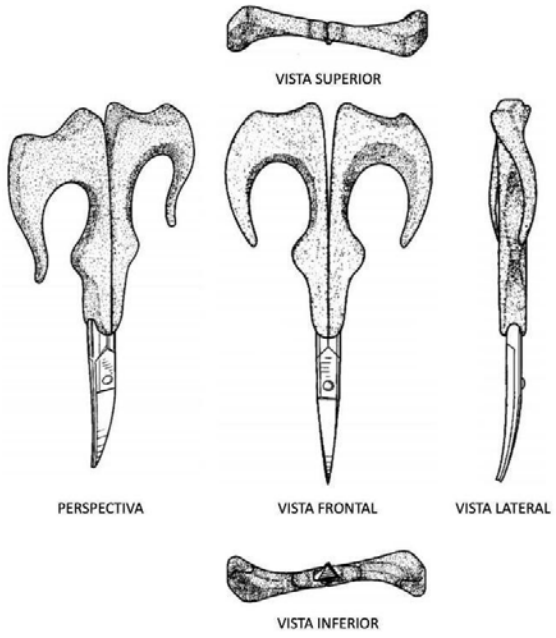
[24] Queda entendido que estas líneas no constituyen un elemento a proteger bajo el derecho solicitado.



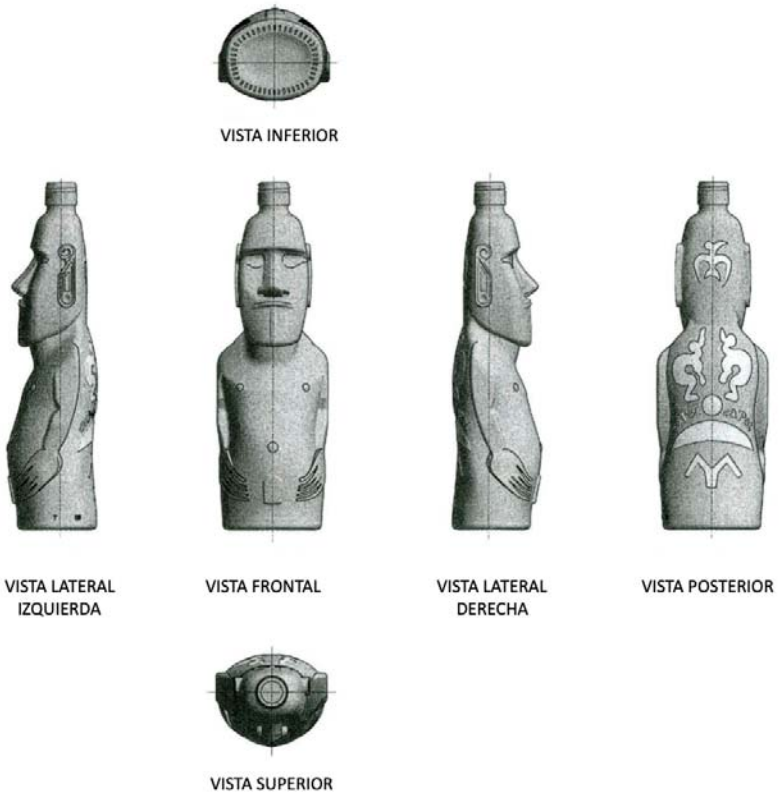
EJEMPLO ACHURADO
CL201903599
DISEÑO INDUSTRIAL REG.10099
"EXTINTOR"



EJEMPLO SOMBREADO
CL200000189
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 3803
"TABLETA FARMACÉUTICA"



EJEMPLO SOMBREADO
CL199700303
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 3411
"TIJERA CON ASAS DE FORMA SINUOSA"



EJEMPLO SOMBREADO
CL201600218
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8922
"BOTELLA"

2.3.4. Presencia de Color en un Diseño o Dibujo

[25] La LPI en su Artículo 62 dispone:

"*... diseño industrial comprende toda forma tridimensional asociada o no con* ***colores****,..."*

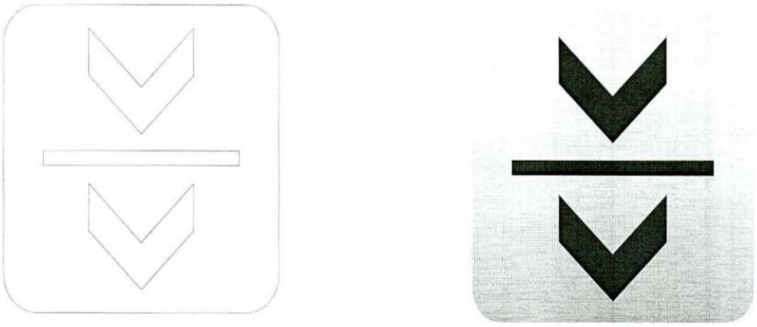
"Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o ***colores*** *que se desarrollen en un plano...."*

[26] En la Resolución de Patentes N° 137 de 2022 Puntos 2.3 se establece que los dibujos deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional.

[27] En una presentación de figuras con color incorporado, se entenderá que el solicitante está solicitando protección sobre dicho color específico enseñado y ubicado en la zona específica donde se muestre en las figuras, se trate de un dibujo o un diseño

industrial.

EJEMPLO PRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DISEÑO EN COLOR-ESCALA DE GRISES-TRAZADO TÉCNICO
CL201903345
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
"FOCO TRASERO DERECHO"



EJEMPLO PRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DIBUJO A ESCALA DE GRISES-TRAZADO TÉCNICO
CL201303320
DIBUJO INDUSTRIAL REG.8144
"SEÑALÉTICA"

EJEMPLO PRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DIBUJO A ESCALA DE

COLOR EN TRAZADO TÉCNICO
CL201602327 ABANDONADA / CL201602328 ABANDONADA
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UN SELLO PARA AFEITADORA"

EJEMPLO PRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DIBUJO A ESCALA DE GRISES-COLOR- TRAZADO TÉCNICO
CL201402366
DIBUJO INDUSTRIAL REG.8149
"DIBUJO PARA ENVASE"

[28] En la eventualidad de que el Solicitante presente el Diseño o Dibujo Industrial a través de una representación renderizada en escala de grises, se entenderá que no se está solicitando protección del color gris como tal, sino que éste forma parte de la herramienta de representación neutra.

[29] Con la finalidad de lograr una presentación clara y con un alcance de protección definido, en caso de que el Dibujo o Diseño Industrial incorpore intencionalmente la presencia de colores, se deberá hacer mención de ello en la memoria descriptiva.

[30] Será admitida en la presentación, la definición del color en la descripción de la memoria descriptiva, y solo si el solicitante considera necesario puede especificarlo con un número de la Paleta Pantone, paleta RGB o paleta CMYK. La mención o indicación del o los colores aplicados en el dibujo o diseño, siempre tendrá relación con el objeto que se está protegiendo y no el color por sí mismo, lo que quiere decir que no se obtendría protección sobre el color *per se*.

2.3.5. Contraste

[31] Cuando una solicitud de Dibujo o Diseño es presentada, las figuras deben cumplir con todos los requerimientos para lograr visualizarlo de la mejor manera posible, es por ello que todas las características del dibujo o diseño deben ser claramente visibles. El contraste se considera insuficiente cuando el color del fondo y el dibujo o diseño son similares y se mezclan parcialmente uno con el otro, con el resultado de que no todas las

partes del dibujo o diseño contrastan de modo suficiente con el fondo (es decir, no queda claro dónde acaba el producto y empieza el fondo). El fondo de las láminas con dibujos debe ser blanco.

EJEMPLO CONTRASTE INCORRECTO
(FALTA DE DIFERENCIACIÓN ENTRE EL FONDO Y EL OBJETO)
CL201400430 DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8089
"INODORO CON ESTANQUE"

EJEMPLO CONTRASTE CORRECTO
(CON DIFERENCIACIÓN ENTRE EL FONDO Y EL OBJETO)
CL201400235 DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8020
"INODORO CON ESTANQUE"

2.3.6. Representación fotográfica.

[32] El artículo 48 del RLPI establece que:

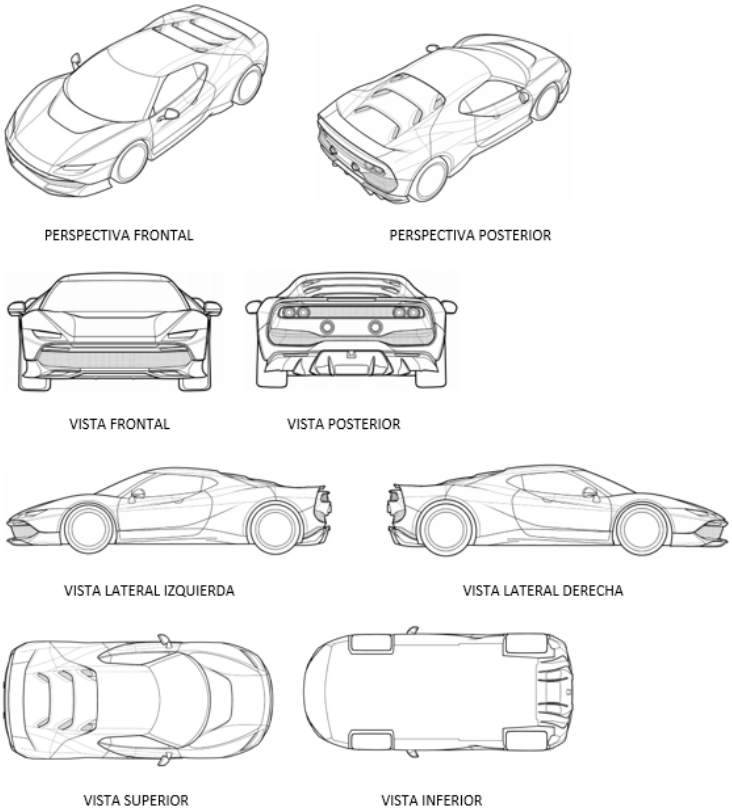
"Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos.".

[33] El diseño o dibujo industrial no puede ser representado solamente por imágenes fotográficas. Si se acompaña una representación fotográfica a la solicitud, esta debe ser una sola imagen, y debe mostrar únicamente el diseño a proteger. También, debe indicarse en la memoria descriptiva que la fotografía acompañada, es solo a ***"modo de referencia".***

EJEMPLO REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y TRAZADO TÉCNICO DE UN DISEÑO
CL201802268
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9835
"FOCO DELANTERO DE VEHÍCULO"

2.3.7. Figuras de un diseño completo

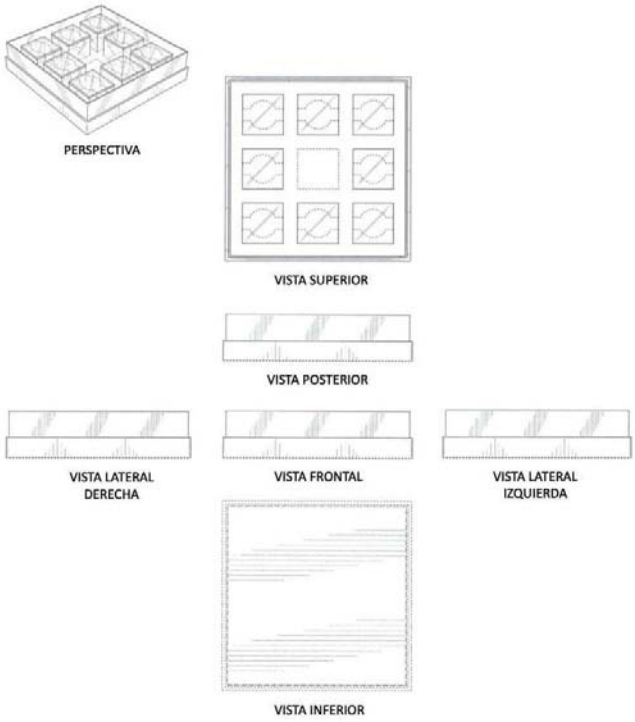
[34] En el caso que se solicite la protección del **objeto completo**, las figuras deben ser representadas con línea continua, en todas sus vistas.



CL201801940
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9350
"AUTOMÓVIL"

2.3.8. Figuras de un Diseño Parcial

[35] En caso que se solicite la protección de una **parte del diseño**, en las figuras acompañadas debe presentarse solo la parte que se está solicitando protección en líneas contínua; en tanto que las partes restantes, que no serán parte de la protección, deben representarse con líneas discontinuas o segmentadas, pues como se indicó anteriormente, la protección no recae sobre ellas, y esto debe reflejarse en todas sus vistas.



EJEMPLO USO DE LINEAS DISCONTINUAS QUE MUESTRAN PARTES DEL DISEÑO NO PROTEGIDAS
CL201703387
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9331
"EMBALAJE TIPO CAJA"

2.3.9. Ornamentación tridimensional en un diseño

[36] En caso que se solicite la protección de la **ornamentación** en la superficie de un diseño, ésta debe mostrarse aplicada a un objeto preferente, y el objeto en sí, que no es parte de la protección de la solicitud, debe mostrarse con líneas discontinuas o segmentadas, puesto que la protección no recae sobre ésta; tal cual se ejemplifica en la siguiente figura donde se enseña una ornamentación tridimensional en forma de pirámides que se aplica a la superficie de una botella. Como se ve, la botella está

completamente representada en línea discontinua, en tanto la ornamentación, que sí es el elemento que se está solicitando protección, aparece con línea contínua e incluso de mayor valorización que el resto. Cuando el ornamento no es tridimensional, sino que bidimensional, asociado o no a colores, la protección debe ser por dibujo industrial

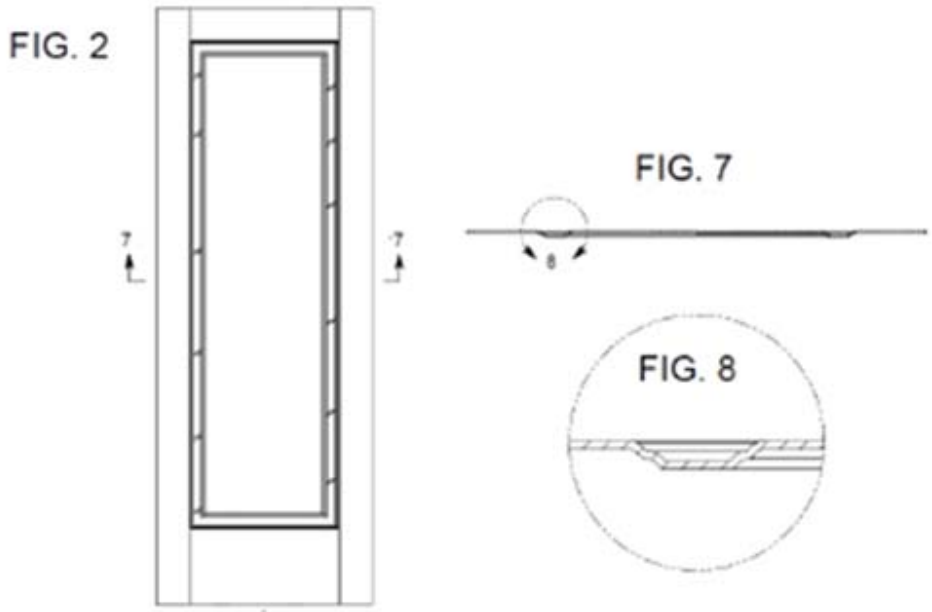
EJEMPLO PROTECCIÓN DE UNA PARTE DEL DISEÑO
CL201702973
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9.200
"PORCIÓN DE BOTELLA"

2.3.10. Vistas aumentadas o de detalles

[37] En general no son requeridas las vistas aumentadas o vistas de detalles para la presentación de un Diseño Industrial, sin embargo, según sea la naturaleza del objeto o las proporciones de éste, el solicitante podrá adicionar de manera referencial, otras figuras que complementen a las vistas reglamentarias, siempre y cuando dichas vistas complementarias sean descritas en la memoria descriptiva.

[38] Un ejemplo de lo señalado anteriormente se puede ver en la siguiente imagen que muestra un enchape de puerta, donde la figura de la izquierda (fig. 2) enseña la vista en elevación frontal del enchape, pero dada la naturaleza del objeto dicha vista no permite conocer la forma detallada de la sección transversal por lo que se adjunta una vista en

corte (fig. 7) y otra figura aumentada más aún del corte (fig. 8), enseñando el detalle necesario que ayuda a conocer a cabalidad la fisonomía del diseño.



EJEMPLO DE FIGURA AUMENTADA Y EN CORTE
CL201900309
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 10.379
"UN ENCHAPE DE PUERTA

2.3.11. Vistas en corte

[39] En general, en una presentación de Diseño Industrial no procede la presentación de vistas en corte para enseñar la constitución del objeto, pues dada la naturaleza de la protección, ésta recae sobre aquellos aspectos **percibibles por medio de la vista** y dado que una vista en corte se utiliza para mostrar aspectos interiores, se considera que muestra aspectos no protegibles a través de un Diseño Industrial.

[40] Sin embargo, se permite la presentación de vistas en corte, cuando sea exclusivamente necesaria para mejor comprensión de una característica, siempre que ésta sea una característica perceptible a la vista.

[41] En el ejemplo del punto anterior, se puede visualizar el tema de la vista en corte, donde fue necesario aportar una figura complementaria. En dicho ejemplo del enchape de

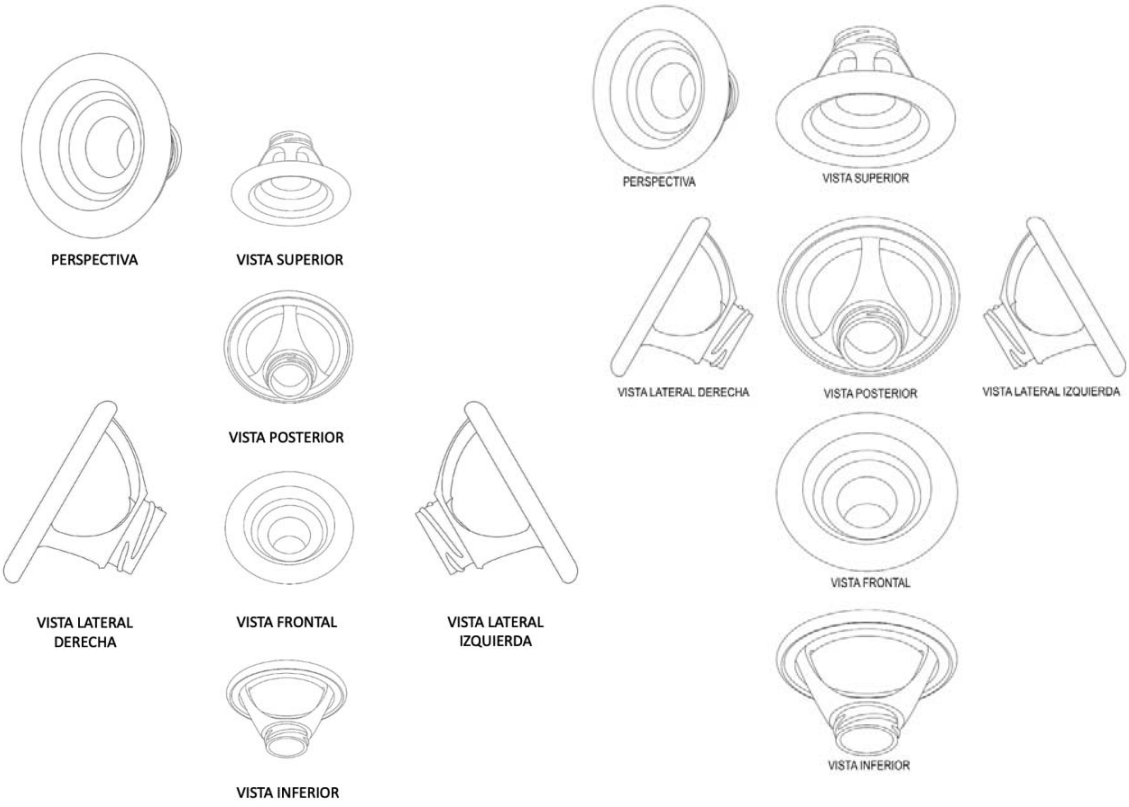
la puerta se acompaña una figura complementaria (fig. 7), donde se muestra una vista en corte transversal ampliado de dicho enchape.

2.3.12. Escala de representación

[42] Las figuras deben contener todas y cada una de las características físicas y ornamentales que se desea proteger en el Diseño o Dibujo. De ellas se obtienen las dimensiones de las partes del objeto, por lo que es imprescindible que estén dibujadas en una misma escala para mantener la proporcionalidad entre dichas figuras, en conformidad con el requisito establecido en el inciso tercero del artículo 42 del RLPI, "...y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas".

[43] Respecto de la representación de las figuras en una misma escala, ha de entenderse por esto que una determinada dimensión, por ejemplo, el largo total del objeto, debe tener siempre la misma medida en todas las figuras ortogonales donde se aprecie dicho largo total. Las únicas vistas exentas de guardar proporcionalidad con el resto son las perspectivas o isométricas y las vistas aumentadas para mostrar detalles, pues se entiende que ellas no muestran al objeto en su real dimensión.

[44] En el siguiente ejemplo, la solicitud CL202001316 corresponde a un "Succionador de bomba extractora de leche". En la presentación original, las figuras presentadas fueron realizadas en diferente escala, lo cual fue subsanado por el solicitante para obtener su registro.

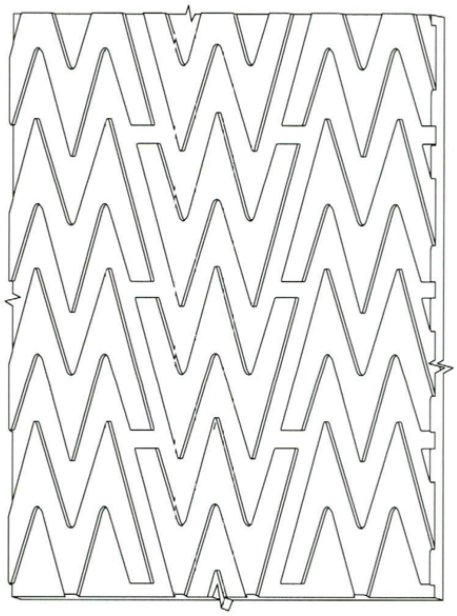


(Antes) **(Después)**

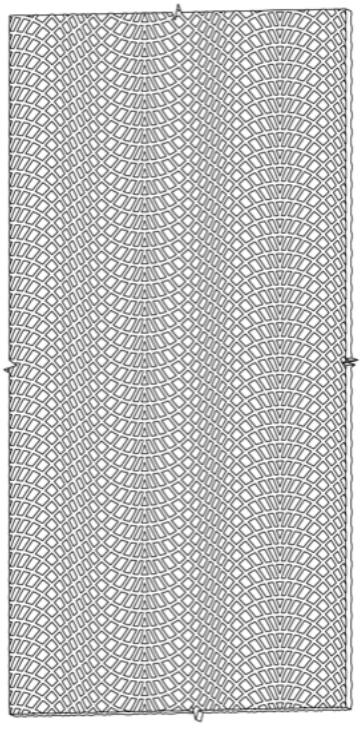
EJEMPLO DISPARIDAD EN LA ESCALA DE LAS FIGURAS PRESENTADAS
CL202001316
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 10.305
"SUCCIONADOR BOMBA EXTRACTORA DE LECHE"

2.3.13. Diseños de escaso espesor

[45] Los objetos 3D de escaso espesor se refieren a aquellos productos que, por su fisonomía intrínseca son delgados. En esta categoría de objetos podemos encontrar a las toallas higiénicas, textiles con textura, relieves y revestimientos. Estos objetos, independientemente de su escaso espesor, deben ser presentados en las vistas reglamentarias que debe incluir una solicitud. Es posible incluir en la presentación una figura en detalle para su mejor comprensión.



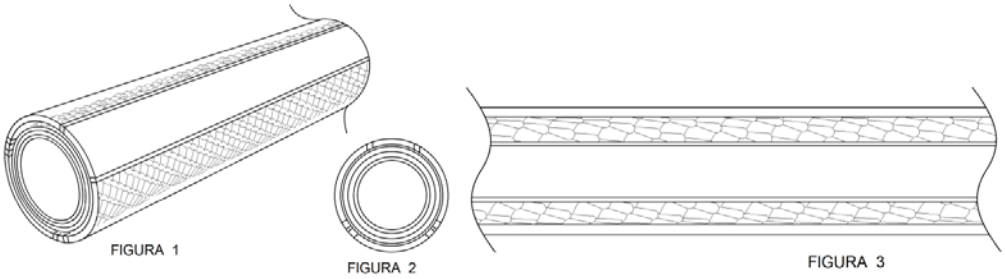
EJEMPLO FIGURAS ESCASO ESPESOR
CL201602451 REG. 8996
"TELA NO TEJIDA"



EJEMPLO FIGURAS ESCASO ESPESOR
CL201602452 REG. 8925
"TELA NO TEJIDA"

2.3.14. Diseños muy largos

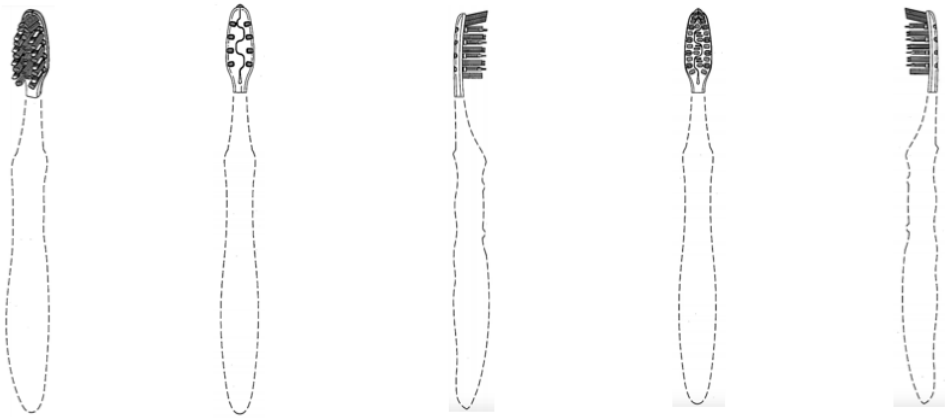
[46] Los diseños muy largos o de largo indefinido, son aquellos que mantienen la misma fisonomía en su sección transversal pero con medidas indeterminadas. Es importante que las figuras, que enseñan el largo del diseño, muestren una línea de corte normalizada.



CL201800692
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9281
"MANGUERA FLEXIBLE "

2.3.15. Diseños con filamentos (cepillos, brochas)

[47] Los objetos que incluyen un grupo de filamentos, sean estos flexibles o no, pueden ser protegidos, en especial si lo característico es el perfil que forma este conjunto de elementos tan delgados. En caso de que el motivo de protección esté dirigido solo en las cerdas, entonces su presentación deberá enseñar el conjunto en líneas continuas y en todas sus vistas.

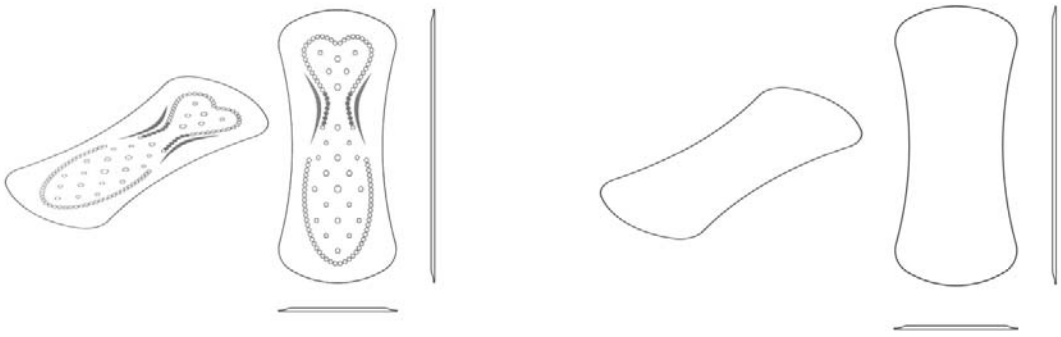


EJEMPLO DISEÑO CONJUNTO DE FILAMENTOS
CL200402772
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 4736
"CABEZAL PARA CEPILLO DE DIENTES"

2.3.16. Diseños con impresiones 2D

[48] En consideración con lo establecido en el artículo 62 de la LPI para diseños industriales, que especifica que ellos sólo pueden referirse a una forma tridimensional, toda presentación de un diseño debe estar libre de elementos bidimensionales en cualquier parte de su superficie visible.

[49] En el siguiente ejemplo se ve el caso de la solicitud CL201503542. En las figuras de la izquierda se muestra la presentación original de la solicitud, donde se conjuga la forma tridimensional de una toalla higiénica con un patrón ornamental bidimensional; habiéndose llevado a cabo la observación al respecto, se solicitó eliminar los ornamentos al tratarse de una representación bidimensional. En las figuras de la derecha se muestran las figuras corregidas, en las que se eliminó el patrón ornamental y solo se conservaron las características tridimensionales correspondientes a una solicitud de Diseño Industrial. En cuanto al dibujo que fue eliminado de la toalla higiénica, este fue ingresado en otra solicitud, pero bajo la protección de un Dibujo Industrial.



(Antes) **(Después)**

EJEMPLO DE DISEÑO CON IMPRESIÓN BIDIMENSIONAL
CL201503542
DISEÑO INDUSTRIAL REG.8705
"TOALLA HIGIÉNICA"

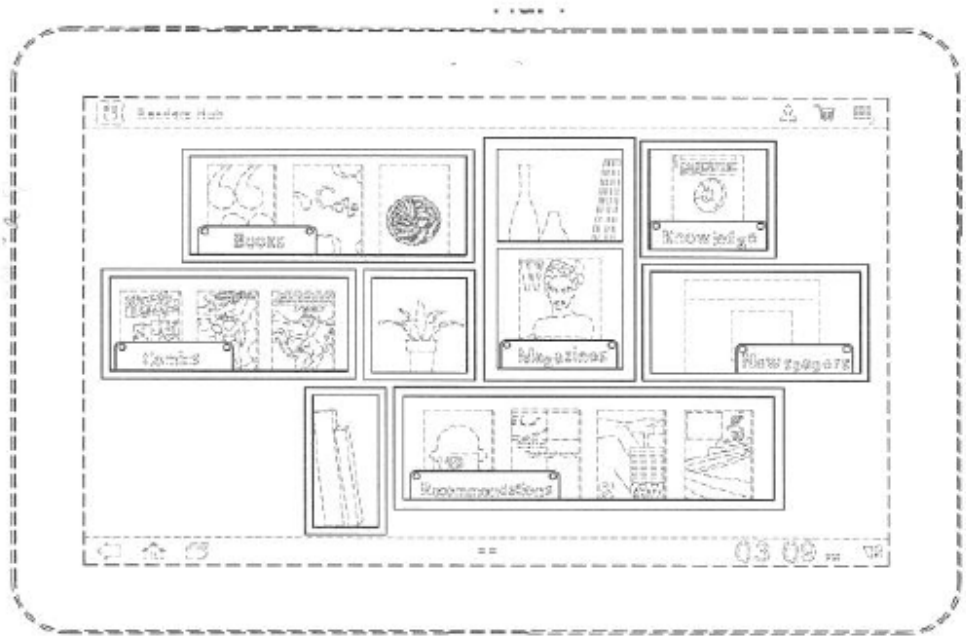
2.3.17. Figuras de un Dibujo completo

[50] En el caso que se solicite la protección sobre un **Dibujo completo**, la figura acompañada debe presentarse solo con línea continua, y al ser dibujo, solo bastará una vista en planta de éste.

EJEMPLO DE DIBUJO INDUSTRIAL
CL201901386
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UN PATRÓN ORNAMENTAL PARA TELAS"

2.3.18. Figuras de un Dibujo Parcial

[51] En caso que se solicite la protección de una **parte de un Dibujo**, en la figura acompañada debe presentarse solo la parte que se solicita protección en línea continua; en tanto que las partes restantes, que no serán parte de la protección, deben representarse con líneas discontinuas o segmentadas.

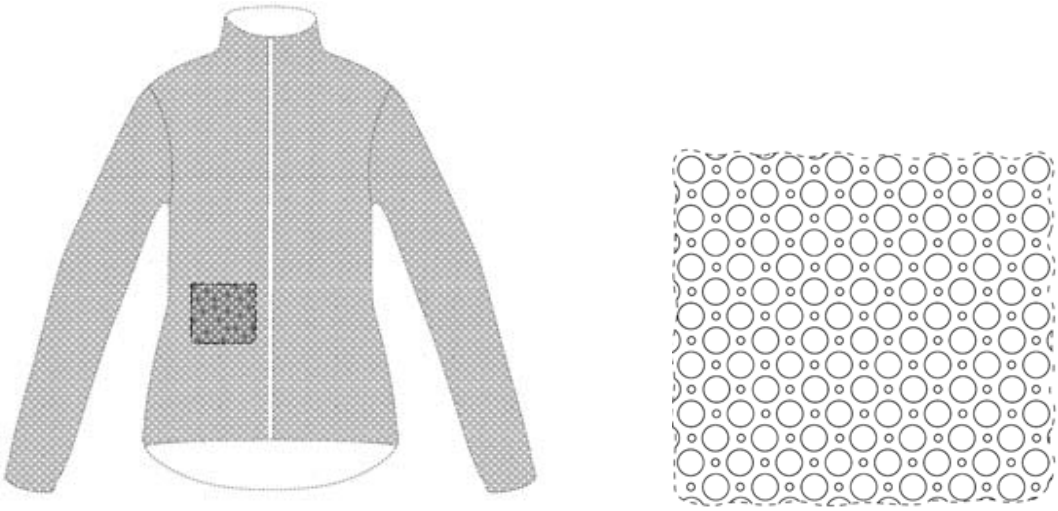


EJEMPLO DE DIBUJO INDUSTRIAL
CL201201890 REG.7.294
"INTERFAZ PARA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO"

[52] Se reitera que las zonas con líneas segmentadas o discontinuas, deben ser descritas en la memoria descriptiva, indicando que son solo para fines ilustrativos y no forman parte del diseño que se está solicitando protección.

2.3.19. Vistas aumentadas o de detalles

[53] En un dibujo industrial, es suficiente la presentación de una figura, en vista que el objeto es de dos dimensiones. Existe la excepción de acompañar una figura adicional, según sea la naturaleza del dibujo o las proporciones de éste, para complementar la vista reglamentaria, siempre y cuando dicha vista complementaria sea descrita en la memoria descriptiva**.**

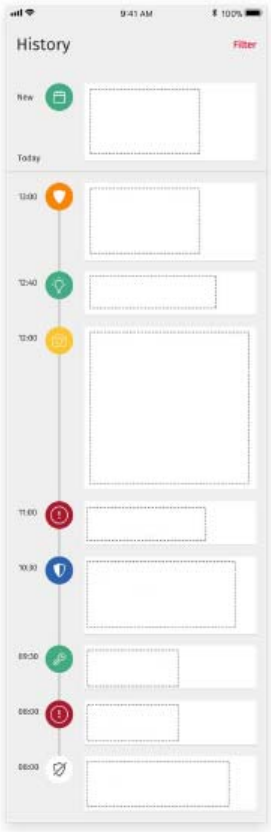


EJEMPLO DE VISTA DE AUMENTADA Y DETALLE DIBUJO INDUSTRIAL
CL202000821 REG.10.299
"DIBUJO INDUSTRIAL DE ESTAMPADO CON PATRÓN DE REPETICIÓN, PARA MATERIAL DE VESTIMENTAS"

2.3.20. Interfaz gráfica de usuario (IGU) e Iconos

[54] Se entiende por interfaz gráfica de usuario (IGU) a un conjunto de elementos gráficos perceptibles en un entorno gráfico, normalmente en una pantalla de un dispositivo electrónico, que permiten a los usuarios obtener información y ejecutar funciones. Un icono es cualquier tipo de elemento gráfico que aparece en la interfaz gráfica y que normalmente tiene un significado propio.

[55] Las representaciones de las interfaces gráficas de usuario e íconos son protegidos como dibujo Industrial siendo clasificados en la clase Locarno 32-00.

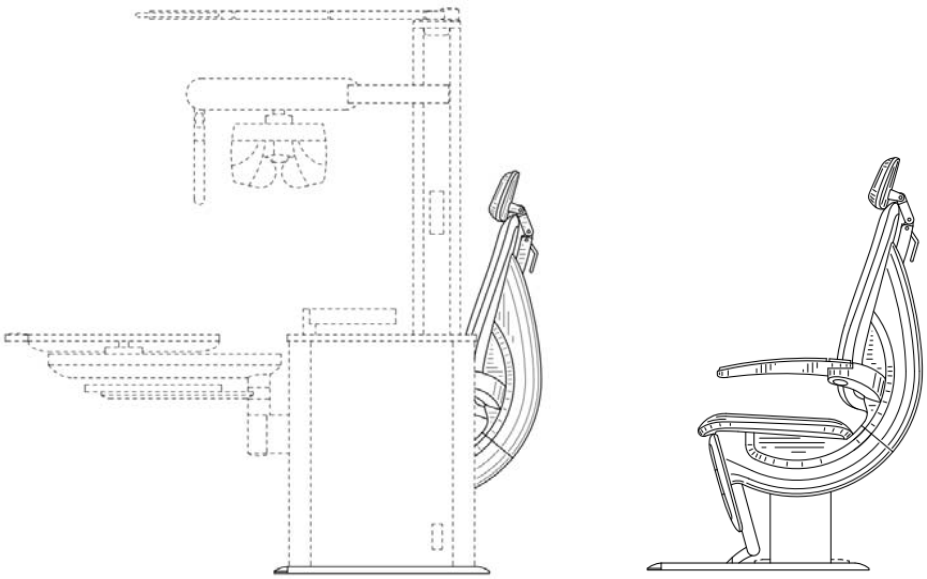


CL201803713
DIBUJO INDUSTRIAL REG.10.118
"DIBUJO INDUSTRIAL DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO"

2.4 Casos Especiales a considerar

2.4.1. Objeto que es parte de un todo

[56] Por lo general, cuando se utilizan líneas discontinuas, deben tener menor notoriedad que las líneas continuas y no deben impedir la visualización completa del diseño que se está solicitando protección, como sucede en el siguiente ejemplo de una solicitud de Diseño Industrial referida a un soporte para un paciente, donde un componente que no forma parte de la protección (representado en líneas segmentadas) tapa casi la totalidad de la vista lateral del elemento de asiento que es motivo de la protección.



EJEMPLO DE FIGURA OBJETADA PORQUE PARTES NO PROTEGIDAS IMPIDEN VER EL OBJETO QUE SOLICITA PROTECCIÓN (Izquierda).
SEGUNDA FIGURA CORREGIDA Y ACEPTADA (Derecha).
DISEÑO INDUSTRIAL CL202001620 REG.10.204.
"SOPORTE PARA UN PACIENTE"

2.4.2. Dibujo que incluye línea segmentada como parte de la creación

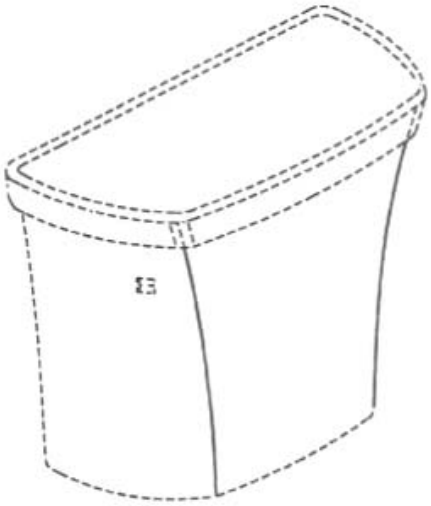
[57] Otro ejemplo se da cuando en un Dibujo Industrial la línea discontinua o segmentada es un elemento gráfico que intencionalmente forma parte de la apariencia; así como se aprecia en la siguiente imagen que enseña un patrón ornamental de estampado para un artículo absorbente.

EJEMPLO DIBUJO ORNAMENTAL
CL201601951
DIBUJO INDUSTRIAL REG. 8846
"PATRÓN ORNAMENTAL DE GOFRADO PARA SER UTILIZADO EN ARTÍCULOS ABSORBENTES"

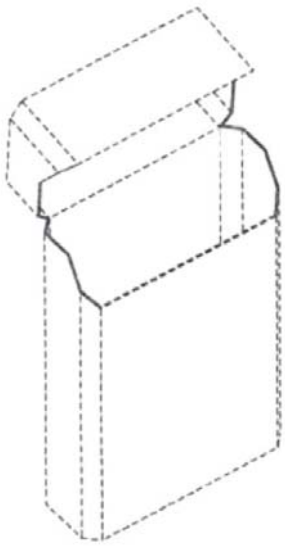
[58] En este escenario, y para evitar confusiones sobre el alcance de lo requerido, la utilización de estas líneas segmentadas o discontinuas para representar elementos que sí forman parte de la protección, debe ser claramente indicado en la memoria descriptiva, de otro modo, por defecto se entenderá que son líneas discontinuas que muestran partes sobre las que no se está solicitando protección.

2.4.3. Aristas de un diseño

[59] Las aristas de un diseño, no constituyen un objeto como tal, y no cumplen con la definición de diseño establecida por la LPI. Por otra parte no corresponde a una porción definida, sino más bien a líneas dentro de un objeto.



EJEMPLO ARISTAS
CL201100875
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
“ARISTAS FRONTALES DE UN ESTANQUE DE INODORO VERTICALES”



EJEMPLO ARISTAS
CL201100953
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
“ARISTAS CAJETILLA PARA CIGARRILLOS”

PARTE XIII CLASIFICACIÓN

1. Introducción

[1] La Clasificación de Locarno[4], establecida por el Arreglo de Locarno (1968), es una clasificación internacional que se utiliza a los fines del registro de los diseños y dibujos industriales. Las oficinas nacionales de propiedad industrial de los países parte del Arreglo de Locarno están obligadas a incluir en los documentos oficiales y publicaciones relacionados con el depósito o registro de diseños industriales los números de las clases y subclases de la Clasificación de Locarno en las que se encuentran los productos que constituyen los diseños industriales.

[2] Los solicitantes de protección de la propiedad industrial a nivel nacional o internacional deben determinar si su creación es nueva o si es propiedad de otra persona. Para determinar esto, se deben buscar grandes cantidades de información. Las clasificaciones internacionales facilitan esas búsquedas al organizar la información sobre invenciones, marcas registradas y diseños industriales en estructuras indexadas y manejables para una fácil recuperación.

[3] La Clasificación de Locarno contiene:

a) una lista de clases y subclases

b) una lista alfabética de productos que constituyen dibujos y diseños industriales, con indicación de las clases y subclases en las que están ordenados;

c) notas explicativas

[4] Las clases y subclases proporcionan una indicación general del tipo de productos que pertenecen a cada clase y subclase. Las notas explicativas brindan información más detallada sobre una clase en general o una subclase en particular. La lista alfabética de productos constituye el nivel más detallado de la estructura.

[4] Clasificación de locarno. Página de la OMPI. https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/

[5] **Esta clasificación se estructura de acuerdo a las siguientes 32 clases:**

Clase 1 Productos alimenticios

Clase 2 Prendas de vestir y mercería

Clase 3 Artículos de viaje, estuches, sombrillas y efectos personales, no especificados en otra parte

Clase 4 Cepillos

Clase 5 Artículos textiles, láminas naturales y artificiales

Clase 6 Mobiliario

Clase 7 Artículos para el hogar, no especificados en otra parte

Clase 8 Herramientas y ferretería

Clase 9 Paquetes y contenedores para el transporte o manipulación de mercancías

Clase 10 Relojes y otros instrumentos de medida, instrumentos de control y señalización

Clase 11 Artículos de adorno

Clase 12 Medios de transporte o izado

Clase 13 Equipos para producción, distribución o transformación de electricidad

Clase 14 Equipos de grabación, comunicación o recuperación de información

Clase 15 Máquinas, no especificadas en otra parte

Clase 16 Aparatos fotográficos, cinematográficos y ópticos

Clase 17 Instrumentos musicales

Clase 18 Maquinaria de oficina e imprenta

Clase 19 Papelería y material de oficina, material artístico y didáctico

Clase 20 Equipos de venta y publicidad, letreros

Clase 21 Juegos, juguetes, carpas y artículos deportivos

Clase 22 Armas, artículos de pirotecnia, artículos de caza, pesca y matanza de plagas

Clase 23 Equipos de distribución de fluidos, equipos sanitarios, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, combustible sólido

Clase 24 Equipo médico y de laboratorio

Clase 25 Unidades de construcción y elementos de construcción.

Clase 26 Aparatos de iluminación

Clase 27 Tabaco y suministros para fumadores

Clase 28 Productos farmacéuticos y cosméticos, artículos y aparatos de tocador.

Clase 29 Dispositivos y equipos contra los riesgos de incendio, para la prevención de accidentes y para el rescate.

Clase 30 Artículos para el cuidado y manejo de animales

Clase 31 Máquinas y aparatos para preparar alimentos o bebidas, no expresados en otra parte

Clase 32 Símbolos gráficos y logotipos, patrones de superficie, ornamentación.

2. Procedimiento de clasificación

[6] En principio, los objetos de protección se clasifican primero según su finalidad y secundariamente, si es posible, según el objeto que representan. Esta última clasificación es opcional.

[7] Los títulos de las clases y subclases proporcionan una indicación general del área a la que pertenecen los productos. Algunos bienes, sin embargo, pueden estar cubiertos por más de una de esas clases. Por lo tanto, es aconsejable consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación de diversos bienes.

[8] Cuando no exista una clasificación especial para objetos destinados a formar parte de otro producto, ellos se colocan en la misma clase y subclase que el producto del que están destinados a formar parte, si normalmente no se pueden utilizar para otro propósito.

[9] Se procederá seleccionando la clase relevante del objeto de protección de acuerdo a la definición y la mención a la aplicación de preferencia señalada por el solicitante en el contenido de la memoria descriptiva y mostrado en las figuras de la solicitud. Luego de identificada la clase, se deberá revisar en la Lista de Productos por Orden de Clase, eligiendo la subclase donde se mencione el producto en la lista más extensa.

[10] Por ejemplo, en el caso de la siguiente solicitud CL201900029, en la memoria descriptiva se ha indicado que el objeto de protección se trata de “Aparatos manuales para rotular (material de oficina)”; en tanto, al apreciar y analizar el contenido de las figuras ha

sido posible concluir que se trata de un timbre para estampar, del tipo como un timbre o sello de goma utilizado para estampar la firma o un texto sobre papel, que en este caso se muestra en estado abierto de operación.

CL201900029
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 10008
"ROTULADOR MANUAL"

[11] De acuerdo a esto es posible establecer que la clase principal es la Clase 19 que se relaciona con "PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL ARTÍSTICO Y DIDÁCTICO".

[12] Luego, al revisar la Lista de productos por orden de Clase es posible ver que la Clase 19 comprende las siguientes subclases:

19-01 PAPEL DE ESCRITURA, TARJETAS DE CORRESPONDENCIA Y ANUNCIOS

19-02 EQUIPAMIENTO DE OFICINA

19-03 CALENDARIOS

19-04 LIBROS Y OTROS OBJETOS DE APARIENCIA EXTERIOR SIMILAR

19-05 [VACANT]

19-06 MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA ESCRIBIR A MANO, PARA DIBUJAR, PARA PINTAR, PARA ESCULTURA, PARA GRABADO Y OTRAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS

19-07 MATERIALES DE ENSEÑANZA

19-08 OTRAS MATERIAS IMPRESAS

19-99 VARIOS

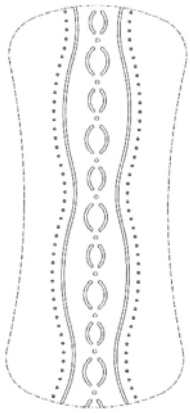
[13] Tomando en consideración lo anterior, (la) el perito ha debido revisar el contenido de las subclases que le parezcan cercanas al objeto de protección, resultando de cercanía tanto la subclase 19-02 como la 19-06; pero al revisar la lista detallada de productos se concluye que la subclase 19-02 es la adecuada pues en ella se detalla "sellos de goma"; en cambio, al revisar la lista detallada de la subclase 19-06 se ve que su contenido se refiere más a instrumentos de escrituras, por lo que se descarta una clasificación adicional.

[14] Habiendo (la) el perito establecido la clasificación, es recomendable comprobar la elección verificando el contenido del documento de prioridad, si es que se ha invocado, viendo la clasificación asignada en la oficina de origen, a fin de validar o complementar la clasificación asignada por el (la) perito.

[15] Asimismo, se recomienda en caso de que no se señale la clasificación en el documento de prioridad, el (la) perito deberá hacer una revisión en alguna base de datos de diseños haciendo una búsqueda con la clasificación elegida para verificar si el resultado arroja elementos del mismo tipo o campo de aplicación del diseño en estudio, a modo de validar o complementar la clasificación que asignará el (la) perito.

[16] En los casos de clasificación de Dibujos Industriales, se deberá asignar la clasificación 32-00 referida a "Símbolos gráficos y logotipos, patrones de superficie, ornamentación", y convenientemente, deberá asignar también la clasificación relacionada con el producto donde dicho dibujo industrial será aplicado, esto en consideración de la definición del Dibujo enseñada en la introducción de la memoria descriptiva donde se debe indicar la aplicación de preferencia.

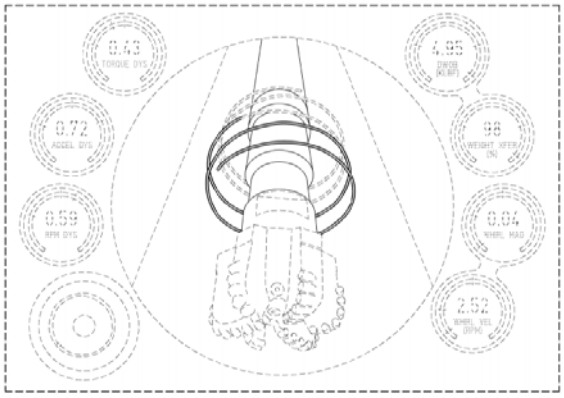
[17] Por ejemplo, en el caso de un Dibujo aplicable a un producto, tal como lo enseñado en la solicitud CL201703431 que se refiere a un dibujo industrial de patrón ornamental aplicable en superficies de artículos absorbentes, se deberá incluir en la clasificación tanto la subclase 32-00 referida a "Símbolos gráficos y logotipos, patrones de superficie, ornamentación", como también la subclase referida al producto donde se aplicará la gráfica, que en este caso corresponde a un artículo absorbente del tipo toalla sanitaria que se clasifica en 24-04 MATERIALES PARA CUBRIR HERIDAS, ENFERMERÍA Y ATENCIÓN MÉDICA, en cuya lista de productos se mencionan" toallas sanitarias".



CL201703431
DIBUJO INDUSTRIAL REG.9220
"DIBUJO INDUSTRIAL DE PATRÓN ORNAMENTAL
APLICABLE EN SUPERFICIES DE ARTÍCULOS ABSORBENTES"

[18] La razón de esta doble clasificación es porque es posible que en la base de datos se encuentren toallas sanitarias que incluyen un estampado que pueda ser de interés para el estado de la técnica.

[19] Del mismo modo, en el caso de la clasificación de una interfaz gráfica de usuario y de íconos aplicables en estas interfaces, así como se ejemplifica en la próxima figura, se deberá aplicar tanto la subclase 32-00 referida a "Símbolos gráficos y logotipos, patrones de superficie, ornamentación", como también la subclase 14-04 referida a "pantallas e íconos" donde se especifican productos tales como "Interfaces gráficas de usuario [diseño de la pantalla de la computadora]" y también "Íconos [para computadoras]".



CL201802312
DIBUJO INDUSTRIAL REG.9420
"DIBUJO INDUSTRIAL DIBUJO APLICABLE
A PANTALLA DE VISUALIZACIÓN"

PARTE XIV BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

1. Fecha de inicio del estado de la técnica

[1] La determinación de la fecha cierta de inicio del estado de la técnica resulta fundamental para ejecutar un adecuado examen de los antecedentes divulgados con anterioridad a la solicitud de dibujo o diseño industrial en estudio.

[2] La búsqueda del estado de la técnica se debe realizar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de los contenidos aceptados a trámite o desde la fecha de su prioridad, en los casos que la solicitud pueda beneficiarse de ella.

[3] Así como se ejemplifica en el esquema a continuación, al momento de establecer la fecha del estado de la técnica para una solicitud en estudio, si ésta invoca una prioridad válida, entonces la fecha del estado de la técnica se establece desde la fecha de prioridad invocada, la que puede ser de un máximo de 6 meses previos a la presentación en Chile. Cualquier divulgación hecha antes de la fecha de prioridad puede afectar la novedad del Diseño o Dibujo en estudio, de modo que cualquier publicación que se haya producido dentro de dichos 6 meses no podrá ser considerada como estado de la técnica.

[4] Sin embargo, cuando una solicitud no invoque una prioridad, o una prioridad se abandone o bien por alguna razón pierda sus efectos, la búsqueda se realizará a contar de la fecha de presentación de la solicitud. Tal como se ejemplifica en el siguiente esquema:

[5] En el caso que una solicitud invoque prioridades válidas de distinta fecha, el estado de la técnica corresponderá a la prioridad más antigua que contenga la materia a ser protegida.

[6] Por otra parte, si la solicitud contiene materia no incluida en la o las prioridades, la fecha del estado de la técnica para dichas materias corresponderá a la fecha en que fueron incorporadas a la solicitud. En este evento, se procederá de la forma antes señalada sólo en el supuesto que dicha modificación sea previamente aceptada por INAPI, por ejemplo, por no constituir ampliación.

[7] En el caso de una solicitud que acompañe más de una prioridad, si los documentos del estado de la técnica relevantes para su examen estuvieren divulgados antes de la fecha de prioridad más antigua, entonces no es necesario asignar fecha de inicio del estado de la técnica de acuerdo a la prioridad de cada materia a ser protegida, ya que dichos documentos del estado del arte son anteriores a todos los contenidos de dichas prioridades.

2. Búsqueda estado de la técnica

[8] Para realizar la búsqueda del estado de la técnica se pueden utilizar todos los medios de búsquedas nacionales o internacionales disponibles. Entre estos medios se encuentran bases de datos conformada por las invenciones, modelos, diseño y dibujos, tanto nacionales como extranjeros, y cualquier otro material que le permita evaluar el estado del arte y objetos anteriores, incluido base de datos de Marcas.

[9] No obstante lo anterior, para efecto de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se considerarán también como arte previo o estado de la técnica, los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad Intelectual tales como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad, patentes u otros, según indica el artículo 50 RLPI. Las búsquedas también considerarán, universidades, bases de datos internacionales, internet, videos, presentación en una exposición o feria, etc.

[10] Es por ello, que la novedad queda definida, según el art. 62 de la LPI, en donde se establece que un diseño o dibujo industrial debe distinguirse de sus similares, que estas diferencias sean apreciadas por medio de la vista, y que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos, es decir del estado de la técnica.

[11] El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de diseño o dibujo en Chile o de la prioridad reclamada (según el art. 20 bis y el art. 63 LPI).

[12] El art 63 LPI, menciona, “En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.” El art 20 bis menciona que, “... el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.”.

[13] Al respecto, una divulgación se considera como “accesible al público” si, en la fecha respectiva, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo por razones de confidencialidad u otras, que restringiese el acceso, divulgación o uso de la información, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del art. 42 de la LPI, en relación con las divulgaciones inocuas.

[14] Además, no existe ninguna limitación en relación con el lugar geográfico o idioma en que la información respectiva puede ser divulgada o quedar accesible al público. La documentación en la búsqueda respectiva debe dar plena certeza en cuanto a su fecha de publicación.

[15] En el examen del requisito de novedad se podrán citar los documentos respecto de los cuales no esté del todo claro el hecho de haber sido divulgados o puestos a disposición del público, basado en la fecha de su publicación. Sin embargo, si antes del término de la etapa de examen de la solicitud el solicitante demuestra que el documento fue efectivamente divulgado en una fecha que no forma parte del estado de la técnica, el documento no será considerado. Si los documentos no son utilizados para el análisis porque no se puede certificar la fecha exacta de su publicación deben quedar citados en el informe del perito como documentos tipo A.

2.1. Parámetros de la búsqueda

[16] El perito deberá realizar la búsqueda del estado de la técnica considerando, entre otros, los siguientes criterios: fecha de publicación, clasificación internacional de Diseños y Dibujos Industriales, fecha de prioridad, palabras clave, solicitante, inventor, número de publicación extranjera, número de solicitud, número de prioridad, fecha de publicación nacional y/o extranjera, revisión del comercio y, cuando corresponda, clasificación de patentes (CIP) para acceder a información contenida en modelos de utilidad e invenciones.

[17] El perito ejecutará la búsqueda del estado de la técnica utilizando para ello, primeramente, bases de datos especializadas en documentos de diseños y dibujos, y también bases de datos de divulgación técnica y científica. Para un listado de algunas

bases de datos existentes, consultar Anexo “Sitios de acceso libre para realizar búsquedas del estado de la técnica”. Sin perjuicio de lo anterior, se utilizarán también otros medios de búsqueda que permitan encontrar otro tipo de divulgaciones que sean relevantes para determinar el estado de la técnica, tales como catálogos, folletos, manuales, videos, etc.

[18] El Informe de Búsqueda detallará los parámetros de búsqueda aplicados, además de las bases de datos y otros medios de búsqueda utilizados para su ejecución.

[19] El (la) perito deberá consignar en el INFORME el resultado de la búsqueda del estado de la técnica, citando los documentos de la búsqueda nacional e internacional más próximos a la fisonomía del Diseño/Dibujo reivindicado en la solicitud en estudio.

2.2. Forma de citar los documentos de la búsqueda

[20] Los documentos del estado de la técnica serán citados en el Informe de Búsqueda de acuerdo a normas internacionales. Específicamente, el formato de las citas se ajustará a las recomendaciones de la OMPI (WIPO), según la última versión vigente del estándar ST.14, publicado por dicha organización, el cual normaliza la forma de citar documentos de patente, documentos de propiedad intelectual, monografías, y artículos en publicaciones periódicas, entre otros por: https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-14-01.pdf

a) **Cita de un documento de patente nacional:** Código de país; número de solicitud en formato AAAA0XXXX (año, numero solicitud en formato de cinco dígitos); solicitante o inventor; fecha publicación en formato DD/MM/AAAA; número registro en caso de estar concedido

CL200902023 (PHILIPS) 04/06/2010 REG.6149				
código de país	número de solicitud en formato AAAA0XXXX	solicitante o inventor entre paréntesis	fecha publicación en formato dd/mm/aaaa	número registro en caso de estar concedido
CL	200902023	(PHILIPS)	04/06/2010	REG.6149

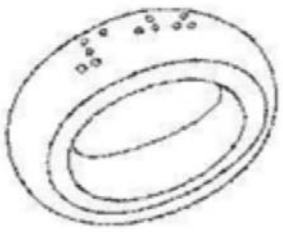
b) **Cita de un documento de patente internacional**: Código de país/oficina; número de solicitud; solicitante o inventor; fecha publicación en formato dd/mm/aaaa

EM0014402-001 (PHILIPS) 23/04/2003			
código de país/oficina,	número de solicitud	solicitante o inventor entre paréntesis	fecha publicación en formato dd/mm/aaaa
EM	0014402-001	(PHILIPS)	23/04/2003

c) **Cita de un documento literatura no - patente (catálogo, libro, artículo periodístico, blog, noticias, etc.**): La cita deberá considerar al menos el link del sitio donde se encontró la información o nombre del libro, catálogo, revista, más páginas donde aparece; fecha de publicación.

https://masdecoracion.latercera.com/2010/06/05/01/contenido/4_744_9-shtml Revista Más Decoración, Diario La Tercera; 05/06/2010		
link	sitio de publicación	fecha publicación
https://masdecoracion.latercera.com/2010/06/05/01/contenido/4_744_9-shtml	Revista Más Decoración, Diario La Tercera	05/06/2010

[21] El (la) perito debe adjuntar una imagen de impresión de pantalla donde se vea el producto de interés e idealmente, que aparezca la fecha de publicación.



CL201100121

EJEMPLO DE ANTECEDENTE ENCONTRADO EN PUBLICACIÓN DIGITAL
CL201100121
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
"ANILLO"

d) **Cita de antecedente de producto a la venta:**

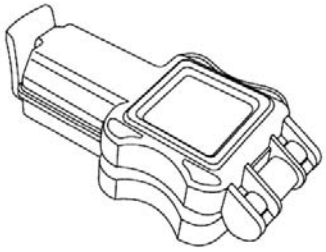
[22] En el caso de publicaciones relacionadas con productos en venta en el mercado, de forma física no digital, el (la) perito deberá consignar las imágenes que demuestran la existencia del producto a la venta y deberá demostrar fehacientemente la fecha de divulgación, la que deberá ser de al menos un día previo a la fecha establecida como fecha del estado de la técnica. La cita deberá considerar al menos lo siguiente: Nombre del producto a la venta, marca, fecha de publicación, sitio de publicación. Otros: código de identificación del producto. Medio por el que estableció la fecha de publicación (fecha catálogo, fecha folleto, consulta directa con distribuidor/vendedor, factura de venta, orden de compra, etc.).

[23] Para productos a la venta o publicados de forma digital en sitios en INTERNET (páginas Web), la cita deberá considerar al menos el nombre del producto a la venta, marca, fecha de publicación, sitio de publicación.

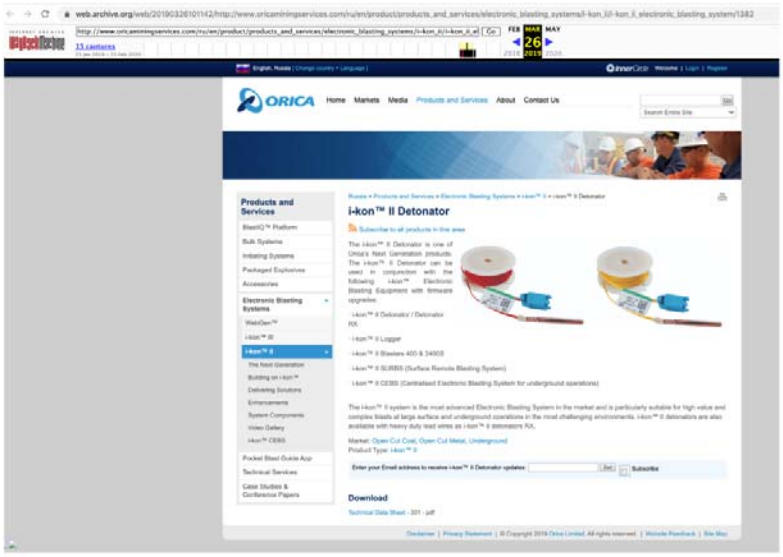
https://web.archive.org/web/20190326101142/http://www.oricaminingservices.com/ru/en/product/products_and_services/electronic_blasting_systems/i-kon_ii/i-kon_ii_electronic_blasting_system/1382
I-kon II Detonator; ORICA; 26/03/2019

link	nombre del producto	marca	fecha publicación verificada en archive.org
https://web.archive.org/web/20190326101142/http://www.oricaminingservices.com/ru/en/product/products_and_services/electronic_blasting_systems/i-kon_ii/i-kon_ii_electronic_blasting_system/1382	I-kon II Detonator	Orica	26/03/2019

[24] Para verificar la fecha efectiva de publicación de las páginas web, existen herramientas tales como el sitio "Internet Archive" (www.archive.org), donde utilizando la opción "WaybackMachine" se puede realizar la búsqueda. Tal como se aprecia en el siguiente ejemplo:



CL202000871

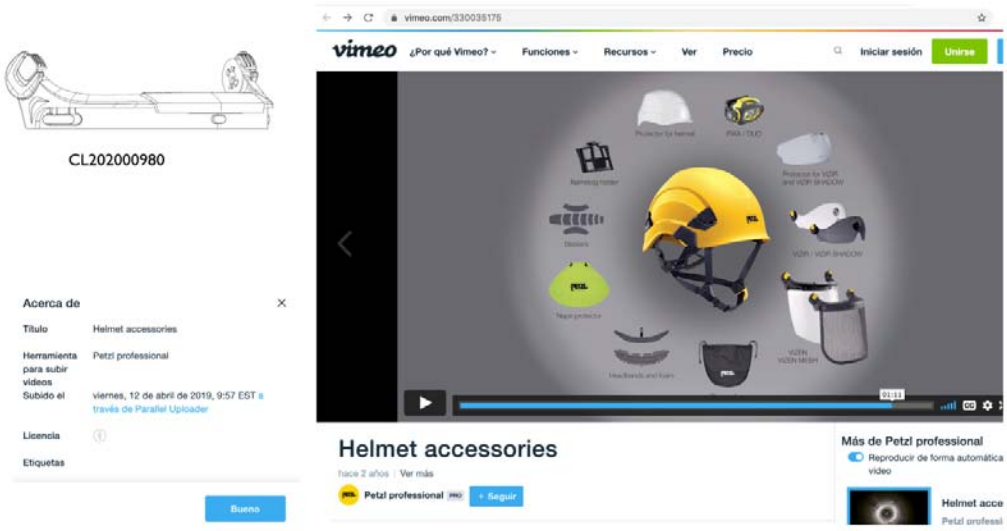


EJEMPLO DE ANTECEDENTE DIGITAL DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
CL202000871
DISEÑO INDUSTRIAL EN TRÁMITE
"CONECTOR PARA DETONADOR DE EXPLOSIVOS"

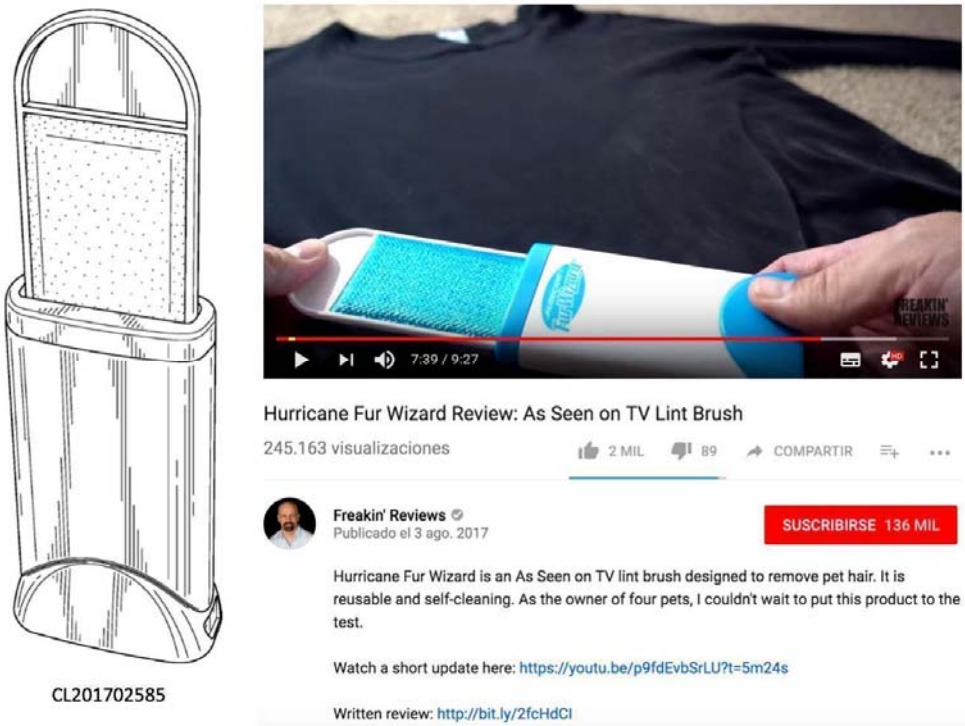
[25] En caso de que la fecha de publicación no haya podido verificarse en www.archive.org. pero aparezca directo en la página web, el (la) perito deberá citar el antecedente indicando el link de la página donde lo encontró, nombre del producto, marca y fecha de divulgación; en caso que se trate de un video se indicará el minuto en que aparece la información relevante.

https://vimeo.com/330035175 Helmet accessories; Petzl professional Subido el viernes, 12 de abril de 2019, minuto 01:11			
link	nombre del producto	marca	fecha publicación y minuto relevante del video
https://vimeo.com/330035175	Helmet accessories	Petzl professional	viernes, 12 de abril de 2019, minuto 01:11

[26] El (la) perito debe adjuntar una imagen de impresión de pantalla donde se vea la fecha y el producto de interés.



EJEMPLO DE CITA DE ANTECEDENTE PRESENTE EN UN VIDEO CON INDICACIÓN DE MINUTO RELEVANTE
CL202000980
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
"SOPORTE DE VISERA PARA FIJACIÓN A CASCOS"



ANTECEDENTE ENCONTRADO EN PUBLICACIÓN AUDIOVISUAL, YOUTUBE
CL201702585
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
"APARATO DE LIMPIEZA"

3. Individualización y categorización de documentos

[27] [030] El perito deberá consignar el resultado de la búsqueda en el Informe de búsqueda, citando los documentos o las referencias del estado de la técnica, individualizándolos como D1, D2, D3, y así sucesivamente, sin necesidad de hacer distinción entre documentos nacionales o internacionales. Esta denominación deberá ser conservada durante todo el procedimiento. El informe de búsqueda debe ser acompañado cada vez que el perito entregue un informe.

[28] Asimismo, luego de analizar cada uno de los documentos se deberán categorizar como se indica a continuación:

"X": Documento relevante por sí solo: Un documento categorizado como "X" podrá ser utilizado para afectar novedad. Este documento deberá ser individualizado y se deberán adjuntar todas las vistas pertinentes que permitan sustentar el análisis de novedad. En caso de que existan otros documentos categorizados como "X", dicho documento será D1 y los otros documentos serán listados a continuación e individualizados en orden correlativo.

"A": Estado de la técnica. Estos documentos consisten en todos los antecedentes de patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales que el perito haya considerado de cierta cercanía con la fisonomía del diseño analizado.

"P": Documento con fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y fecha de publicación posterior a la fecha de prioridad de la solicitud. Se debe buscar la presentación nacional equivalente, la que será estado de la técnica para la solicitud, la cual solamente podrá afectar la novedad de la solicitud en estudio. No será necesario detallar la razón de esta categorización en el ítem explicativo, a menos que el solicitante lo requiera.

[29] El beneficio dado por la prioridad, establece que cualquier publicación que se haya producido entre la fecha de prioridad y la presentación en Chile no podrá ser considerado como estado de la técnica. Sin embargo, si se encuentra un documento relevante publicado en fecha posterior a la de la prioridad invocada, dicho documento puede ser considerado como un documento "P" y será utilizado como estado de la técnica para una solicitud de Diseño/Dibujo solo si se dan las siguientes condiciones de manera copulativa:

a. si su prioridad posee una fecha anterior a la prioridad invocada por la solicitud en estudio,

b. si existe una presentación equivalente (familia) en Chile que invoque a dicha prioridad señalada en el punto a)

"O": Otro tipo de divulgación. En esta categoría se deben mencionar publicaciones del tipo "literatura-no patente", tal como concursos, folletos, artículos periodísticos, ferias, o divulgación no escrita tales como productos de venta en el mercado, entre otros.

"&": Miembro de la misma familia de patentes. Esta categoría se aplica a aquellos documentos que derivan de la misma prioridad que invoca la solicitud y que han sido publicados por diferentes Oficinas de Patentes.

"Op": Documento presentado por el oponente. Con esta categoría se individualizan cada uno de los documentos presentados por el o los oponentes.

"D": Doble protección. Esta categoría se aplica a los documentos relevantes que efectivamente interfieren con otra solicitud en trámite y afectan la doble protección de la solicitud analizada.

"DI": Divulgaciones inocuas. Con esta categoría se individualiza cada una de las publicaciones señaladas por el solicitante en la Declaración de Divulgación Inocua.

"W": Ver ítem explicativo. Esta categoría se aplica en aquellos documentos analizados por doble protección pero que no resultan relevantes. Como también cualquier otro que se adjunte por referencia y precise una explicación especial.

"Z": En espera de mayor información.

Anexo. Sitios de acceso libre para realizar búsquedas del estado de la técnica.

WIPO Global Design Database

https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp

WIPO Hague Express

https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/

Buscador Oficina Comunidad Europea EUIPO

https://euipo.europa.eu/eSearch/

DESIGNview

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview

DESIGNview Asean

http://www.asean-designview.org/designview/welcome

Google Patents Search - Diseño

https://patents.google.com/?q=undefined&type=DESIGN

Buscador Oficina de Japón

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

Buscador oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO)

https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

Verificación de fechas de publicación

https://web.archive.org/

PARTE XV SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN

1. Introducción

[1] Toda solicitud de diseño o dibujo industrial debe incluir una descripción completa y clara de la creación u objeto a proteger, a fin de que sea posible comprenderlo y reproducirlo. Para ese fin, los solicitantes deberán proporcionar los detalles del diseño o dibujo industrial en una memoria descriptiva y un set de figuras, con las vistas mínimas requeridas en la misma solicitud al momento de ser presentada en INAPI (art. 43 bis LPI y art. 47 RLPI).

2. Consideraciones

[2] Es importante destacar que la suficiencia en la descripción tiene relación con que, tanto la memoria descriptiva como las figuras, cumplan con lo que el reglamento de la Ley exige, y que con esto, se comprenda el objeto a proteger.

[3] Para verificar el cumplimiento de este requisito, se debe analizar la solicitud en su conjunto, esto es, la memoria descriptiva y figuras, tal como dicha solicitud fue aceptada a tramitación.

[4] Respecto de esta exigencia se deberá determinar si las divulgaciones hechas en la solicitud permiten:

a. Comprender la naturaleza del objeto de diseño industrial o dibujo industrial y su campo de aplicación;

b. Determinar cabalmente la fisonomía que define al producto y,

c. Que cualquier persona o experto en la materia pueda reproducir la fisonomía/apariencia del diseño/dibujo que se pretende patentar.

[5] Cuando la información contenida en la solicitud (memoria descriptiva y figuras) no permite a un experto en la materia reproducir el Diseño o Dibujo Industrial y/o entender la contribución que ha realizado el diseñador o creador, entonces corresponderá recomendar el rechazo a la solicitud. Dicho rechazo debe ser razonado y justificado, exponiendo y argumentando las razones por las cuales se arribó a dicha conclusión, y en consecuencia, INAPI no realizará el análisis de novedad establecido en el art. 62 LPI.

3. Suficiencia de la Memoria descriptiva

[6] El análisis de suficiencia de la descripción (descripción suficiente) en la memoria descriptiva, se traduce en verificar que ella contenga lo solicitado en el artículo 47 RLPI. Es decir, la memoria descriptiva debe presentar una introducción y una descripción de los dibujos. En la introducción se indicará el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia. En la descripción se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta y las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción. En el caso que no se cumpla con lo anterior, la solicitud quedará con observaciones.

[7] INAPI tiene la facultad de recomendar al solicitante que complete o corrija la memoria acompañada. Una vez hecho esto, se evaluarán los cambios acompañados, verificando que además no exista ampliación del contenido con respecto a lo aceptado a trámite. Subsanada las observaciones, se podrá cumplir con el requisito de suficiencia en la descripción de la memoria descriptiva.

[8] Ejemplo de suficiencia en la presentación del texto de Memoria Descriptiva, solicitud CL202001324 correspondiente a un “Parachoques delantero”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente diseño industrial consiste en un parachoques frontal para automóvil, cuyas características se describen a continuación según los dibujos que forman parte integral de esta presentación, en donde:

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva frontal del presente diseño.
La Figura 2 muestra una vista en perspectiva posterior del mismo.
La Figura 3 muestra una vista en elevación frontal del mismo.
La Figura 4 muestra una vista en elevación posterior del mismo.
La Figura 5 muestra una vista del perfil derecho del mismo.
La Figura 6 muestra una vista del perfil izquierdo del mismo.
La Figura 7 muestra una vista en planta superior del mismo.
La Figura 8 muestra una vista en planta inferior del mismo.

El diseño industrial cuyo registro se solicita, es aplicable a un parachoques frontal para automóvil, que en total alcanza 143 u.a. (unidades arbitrarias) de longitud, 58 u.a. de anchura y 42,5 u.a. de altura.

Todo ello, tal y como se presenta en los dibujos adjuntos que forman parte integral de la descripción que antecede, de aplicación a los fines mencionados en el enunciado.

EJEMPLO DE SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN
CL202001324
DISEÑO INDUSTRIAL
"PARACHOQUES DELANTERO"

[9] Ejemplo de insuficiencia en la presentación de la Memoria Descriptiva, solicitud CL20202818 correspondiente a "Dispositivo de esterilización de calzado", en este caso no se hace mención a las dimensiones relativas del diseño

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente solicitud de diseño industrial, se refiere al diseño de un dispositivo para esterilización de calzado de acuerdo con las caracteristicas de forma mostradas en los dibujos de las figuras que se acompañan, siendo éstas parte integral de la presente descripción.

A continuación se describirá en detalle el dispositivo para esterilización de calzado, haciendo referencia a las figuras en las cuales se observa lo siguiente:

La figura 1 es una vista en perspectiva del dispositivo del presente diseño;

La figura 2 es una vista de la elevación anterior del dispositivo del presente diseño;

La figura 3 es una vista de la elevación posterior del dispositivo del presente diseño;

La figura 4 es una vista del perfil izquierdo del dispositivo del presente diseño;

La figura 5 es una vista del perfil derecho del dispositivo del presente diseño;

La figura 6 es una vista en planta superior del dispositivo del presente diseño;

La figura 7 es una vista en planta inferior del dispositivo del presente diseño;

Las Figuras 8 y 9 son vistas en perspectivas que muestran el dispositivo en un ambiente, presentadas a modo de referencia.

La Figura 10 es una vista en corte transversal del dispositivo del presente diseño.

Todo ello, tal y como se presenta en los dibujos adjuntos que forman parte integral de la presentación que antecede, de aplicación a los fines mencionados en el enunciado, esto es, un dispositivo para esterilización de calzado.

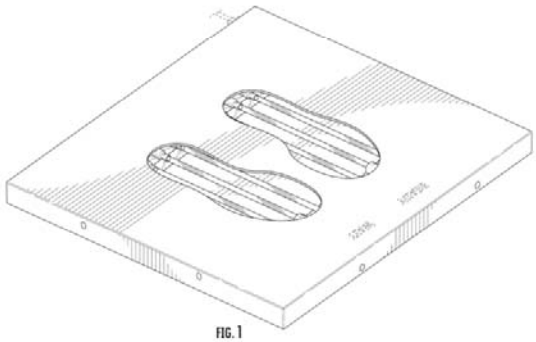


FIG. 1

EJEMPLO DE FALTA DE SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN
CL202002818
DISEÑO INDUSTRIAL
"DISPOSITIVO PARA ESTERILIZACIÓN DE CALZADO"

3.1 Análisis Suficiencia de la Memoria descriptiva

[10] La memoria descriptiva se deberá presentar en un cuerpo aparte y se estructurará con una breve introducción donde indicará el objeto de protección incluyendo su campo de aplicación de preferencia y una descripción de las figuras indicando el tipo de vista que presentan, asociándolo a la numeración dada, (art. 47 RLPI).

[11] En la descripción se deberá indicar las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares (ua), para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto.

[12] Lo evaluado debe corresponder a:

i. Estructura de la memoria descriptiva, verificar que exista introducción y descripción de las figuras, en ese mismo orden. (Artículo 47 Reglamento).

ii. Verificar que exista una correcta descripción del tipo de vistas de cada una de las figuras presentadas. (Artículo 47 Reglamento)
iii. Verificar que la descripción contenga correcta mención de unidades arbitrarias o proporciones entre las partes (Artículo 47 Reglamento)
iv. Verificar que la introducción contenga indicación del objeto de protección y el campo de aplicación preferente.

3.2 Pronunciamientos en caso de no cumplir disposiciones reglamentarias.

3.2.1. Respecto de la estructura de la memoria

"La estructura de la memoria descriptiva de la presente solicitud contraviene las disposiciones establecidas en el Artículo 47 RLPI toda vez que (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)".*

3.2.2. Respecto de la introducción

"La introducción de la memoria descriptiva no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 47 RLPI, toda vez que (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)".*

3.2.3. Respecto de la descripción de las figuras

"La descripción de las figuras de la memoria descriptiva contraviene las disposiciones establecidas en el Artículo 47 RLPI, toda vez que (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)".*

3.2.4. Respecto de la mención a las dimensiones

"La memoria descriptiva no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 47 Reglamento, toda vez que no menciona dimensiones relativas (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)".*

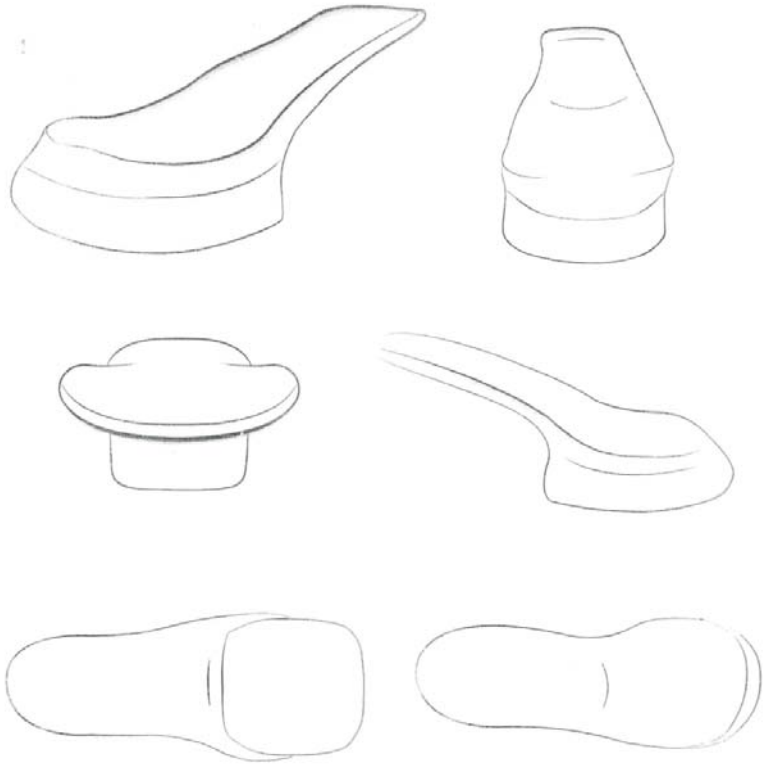
4. Suficiencia de las Figuras

[13] Se entiende por Suficiencia en las figuras, a aquella presentación que contenga figuras claras, nítidas y gráficamente técnicas, además, que cumplan con el Artículo 48 del

reglamento, es decir, que los dibujos del diseño contengan, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

[14] En caso que alguno de estos requerimientos no se cumplan, las figuras serán observadas hasta subsanar las falencias encontradas.

[15] Ejemplo de falta de suficiencia en las figuras, la solicitud CL201601711 correspondiente a "Suela para calzado sin taco". En este caso las figuras no cumplen con los requisitos de ser claras, nítidas y gráficamente técnicas, pues como se ve en las figuras el trazo es a mano alzada, irregular y hay líneas que desaparecen.



EJEMPLO DE FALTA DE SUFICIENCIA EN LAS FIGURAS
CL201601711
DISEÑO INDUSTRIAL
"SUELA PARA CALZADO SIN TACO"

[16] Cabe recordar que el solicitante puede volver a presentar una nueva memoria descriptiva y figuras, siempre y cuando el nuevo contenido no represente ampliación al contenido original de la solicitud, lo cual no será considerado dentro de los análisis de la solicitud.

4.1 Análisis Suficiencia de las Figuras

[17] Los dibujos del diseño industrial deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y una perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño. (art. 47 RLPI).

[18] En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger.

[19] Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y sus páginas también.

[20] Lo evaluado corresponde a:

i. Verificar que exista claridad de las figuras y estén realizadas en trazado técnico.
ii. Verificar que no existan textos explicativos ni cotas.
iii. Verificar que exista proporcionalidad entre las figuras.
iv. Verificar que existan las vistas reglamentarias para diseños industriales.

4.2 Pronunciamientos en caso de no cumplimiento de disposiciones reglamentarias.

i. Respecto de la claridad de las figuras, trazado técnico.

La(s) figura(s) (indicar número) contravienen las disposiciones establecidas en el Artículo 40 y 42 RLPI, toda vez que (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)"*

ii. Respecto de trazo y textos explicativos, cotas.

"La(s) figura(s) (indicar número) contravienen las disposiciones establecidas en el Artículo 42 del Reglamento, toda vez que (*indicar las falencias y hacer recomendación para enmendar)"*

iii. Respecto de la proporcionalidad entre las figuras

"No hay proporcionalidad entre las figuras, por lo que contravienen los requisitos establecidos en el Artículo 42 del Reglamento. (*Indicar las falencias, cuáles son las vistas fuera de escala y hacer recomendación para enmendar)"*

iiii. Respecto de las vistas reglamentarias para diseños industriales

"No incluye las vistas reglamentarias para diseños/dibujos industriales, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 48 del Reglamento. (*Indicar las falencias, vistas faltantes y hacer recomendación para enmendar)"*

PARTE XVI UNIDAD DE INVENCIÓN

1. Introducción

[1] La LPI establece un conjunto de requisitos para el otorgamiento del derecho exclusivo que confiere un Diseño y un Dibujo Industrial. Estos incluyen a los requisitos de patentabilidad que todas las solicitudes de Diseño o Dibujo deben cumplir para obtener el registro, los que están establecidos en el art. 62 LPI.

[2] Adicionalmente, en conformidad a lo dispuesto en el art. 63 en relación al art. 31 LPI que establece que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una invención y en relación con el art. 34 RLPI que dispone que una solicitud de patente sólo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones (en este caso diseños o dibujos) que mantengan la unidad de la invención, es decir, se encuentren relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto común inventivo.

2. Consideraciones

[3] De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, el requisito de unidad de invención para solicitudes de Diseño o Dibujo Industrial, consiste en que el objeto de protección exhiba una única fisonomía que lo identifique.

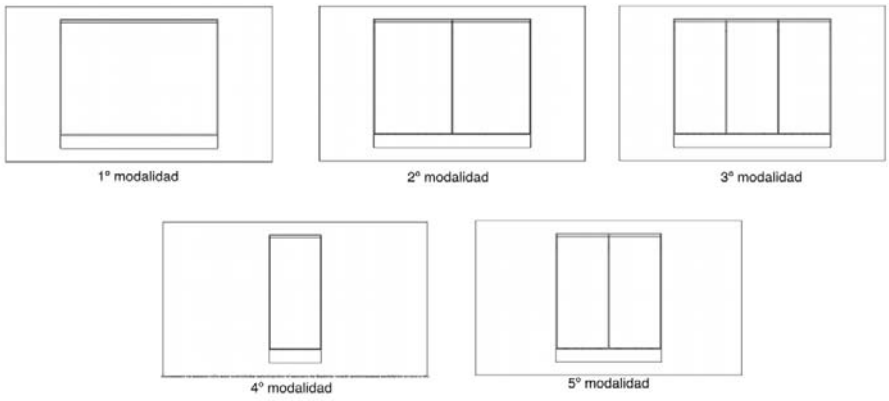
[4] En consideración con lo establecido sobre unidad de invención en solicitudes de Diseño y Dibujos Industriales, procederá determinar falta de unidad de invención en las siguientes situaciones:

a) Cuando se identifique más de una sola fisonomía de un diseño completo (variaciones de un mismo objeto) en una solicitud.

[5] En el siguiente caso nacional CL201900520, la presentación original de la solicitud fue objetada por falta de unidad de invención, dado que incluía cinco modalidades de un mismo tipo de objeto completo, es decir, no eran diseños parciales. Se consideró que se trataba de diferentes modalidades de un diseño, pues cada una ofrecía una fisonomía diferente de un mismo tipo de interruptor eléctrico, donde la primera modalidad enseñaba un solo pulsador rectangular apaisado, la segunda enseñaba dos pulsadores verticales, la tercera modalidad enseñaba tres pulsadores verticales, la cuarta modalidad

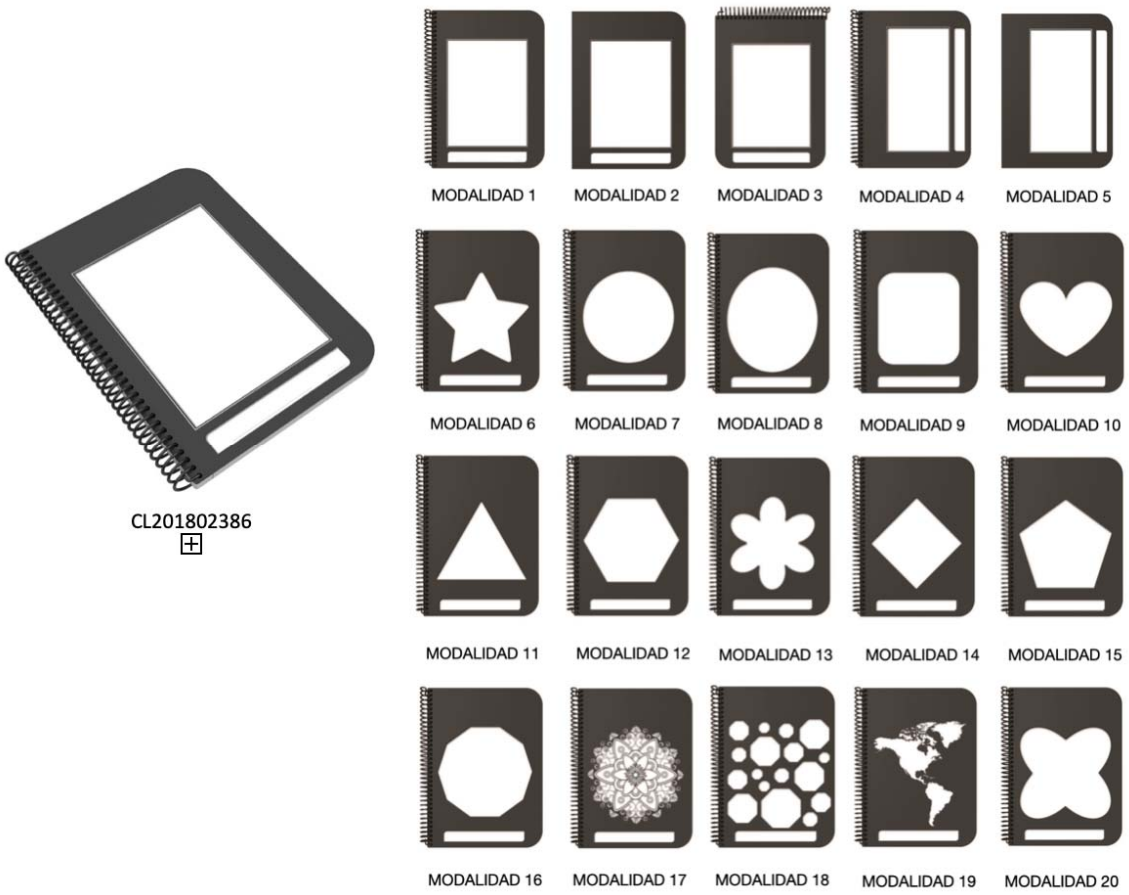
enseñaba un solo pulsador rectangular vertical y la quinta modalidad enseñaba dos pulsadores verticales de menor ancho que la segunda modalidad.

[6] Subsanada esta objeción en la Contestación del Informe Pericial, el Solicitante acompaña nueva documentación restringiéndose a una sola modalidad.



EJEMPLO DE FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN EN DISEÑOS COMPLETOS
CL201900520 DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9941
"INTERRUPTOR ELÉCTRICO"

[7] En este otro ejemplo, la solicitud original también incluía más de una modalidad, diseño que también fue objetado por falta unidad de unidad de invención. Situación que fue subsanada en la respuesta al Informe Pericial, presentando el solicitante una sola modalidad del diseño.



EJEMPLO FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN
(las modalidades presentan diferencias en lo que respecta al calado que presenta la tapa del cuaderno)
CL201802386
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9523
"CUADERNO"

b) Cuando se identifique más de una sola fisonomía formada por diseños parciales más el diseño completo que se forma uniendo los diseños parciales.

[8] En el siguiente caso nacional CL201901065, la presentación original de la solicitud fue objetada por falta de unidad de invención, dado que incluía tres modalidades de un mismo tipo de objeto completo, es decir, eran diseños parciales. Se consideró que se trataba de diferentes modalidades de un diseño, pues la primera modalidad correspondía al objeto completo, la segunda modalidad correspondía a la zona de instrumentos, y la tercera modalidad correspondía a la zona de asiento del diseño.

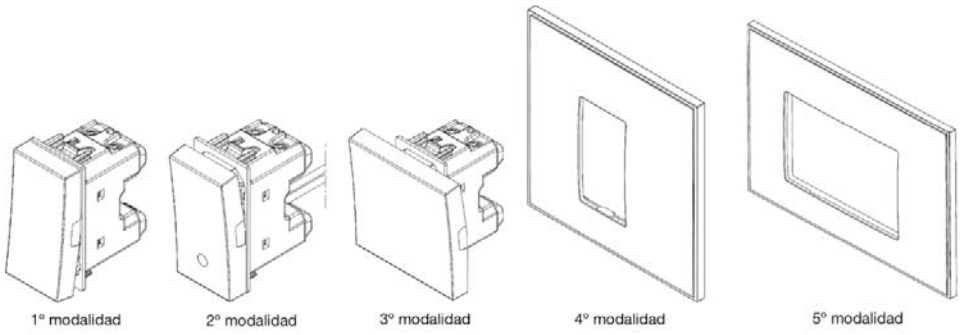
[9] Subsanada esta objeción en la Contestación del Informe Pericial, el Solicitante acompaña nueva documentación restringiéndose a una sola modalidad.

EJEMPLO DE FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN EN DISEÑOS PARCIALES
CL201901065 DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9992
"SOPORTE PARA PACIENTE"
(En este caso se presentaron tres fisonomías de diferentes partes de un mismo objeto, son diseños parciales de un soporte para pacientes, todas presentadas en una sola solicitud; si bien es el mismo objeto, cada modalidad busca proteger parcialidades distintas del todo**)**

c) Cuando se identifique más de un producto de fisonomía diferente, aunque pertenezcan al mismo ámbito (igual clasificación)

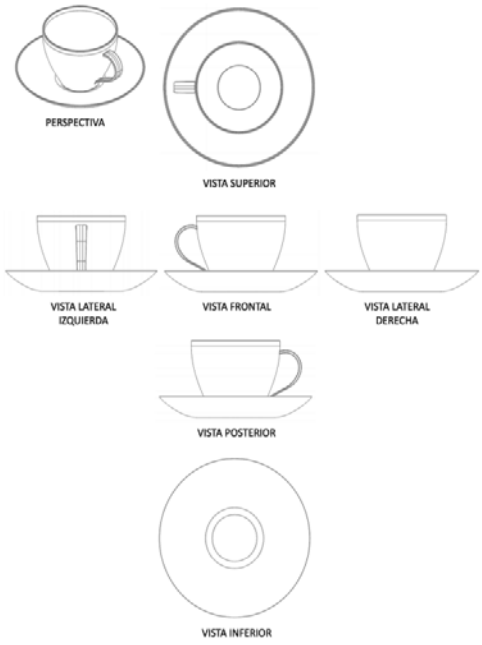
[10] En el siguiente caso nacional CL201900718, la presentación original de la solicitud fue objetada por falta de unidad de invención, dado que incluía 5 objetos diferentes, pero con una misma clasificación, es decir, eran diseños independientes entre sí. Se consideró que se trataba de 5 diseños independientes, pues la primera, segunda y tercera modalidad, correspondían al botón de un interruptor, y la cuarta y quinta modalidad, correspondían a las tapas de interruptores.

[11] Subsanada esta objeción en la Contestación del Informe Pericial, el Solicitante acompaña nueva documentación restringiéndose a una sola modalidad.



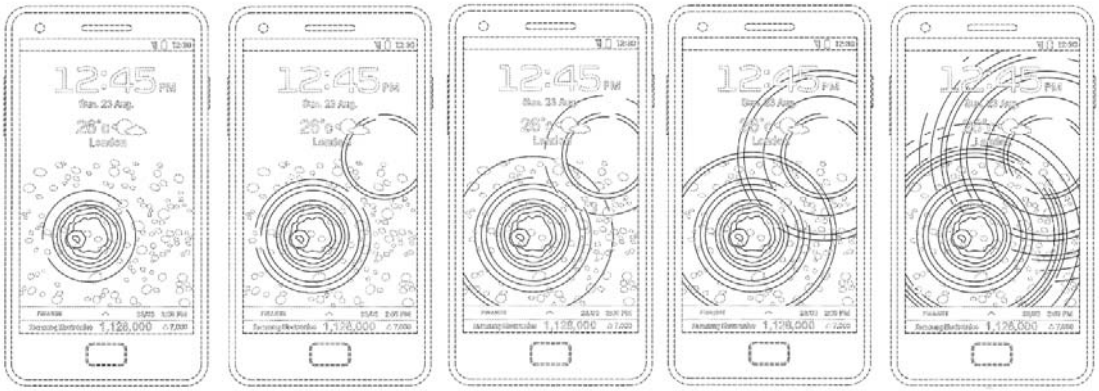
EJEMPLO DE FALTA UNIDAD DE INVENCIÓN
CL201900718
DISEÑO INDUSTRIAL
"INTERRUPTOR ELÉCTRICO"

d) Cuando se identifiquen dos productos diferentes que, si bien son usados juntos, ellos son independientes, funcionan por sí solos y pueden ser combinados o usados con otros objetos distintos.



EJEMPLO FALTA DE UNIDAD
CL201702072
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9062 "PLATO CON TAZA"

e) Dibujos industriales de interfaz gráfica de usuario en movimiento

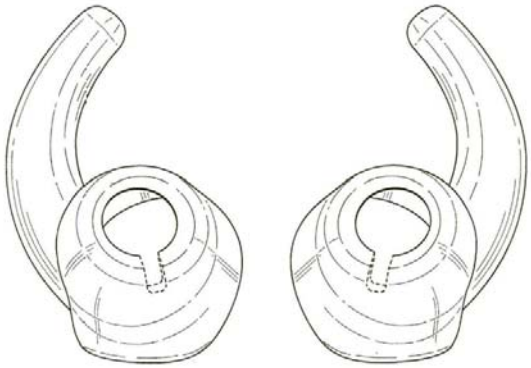


EJEMPLO INTERFAZ GRÁFICA DINÁMICA
CL201201915
DISEÑO INDUSTRIAL
"DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A LA PANTALLA DE UN DISPOSITIVO"

3. Casos especiales que cumplen con unidad de invención

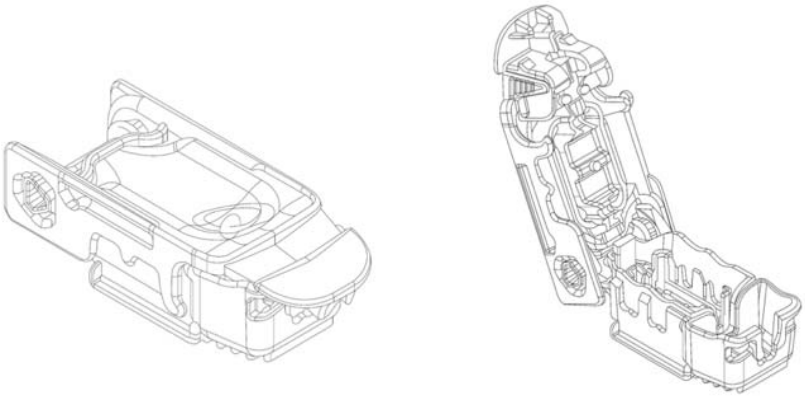
[12] Por otro lado, pueden existir situaciones en las que, si bien en una primera instancia se advierte más de un objeto o más de una modalidad de un mismo objeto, tendrá unidad de invención en una solicitud de Diseño o Dibujo Industrial cuando se trata de diseños especulares, cuando un mismo producto es mostrado en diferente estado de operación, como por ejemplo abierto o cerrado, productos complejos con piezas necesariamente desarmables o separables para su operación, como podría ser un envase con tapa u objeto con cubierta extraíble, productos transformables que no son separables, productos de dos partes diferentes interdependientes para conformar un solo producto que no operan por sí solos, productos con una o más porciones transparentes, o ambientaciones mientras se muestren como una unidad y no como elementos aislados. Estos serán analizados en su mérito caso a caso, por tratarse de casos especiales. A continuación se entregan ejemplos:

3.1. Diseños especulares



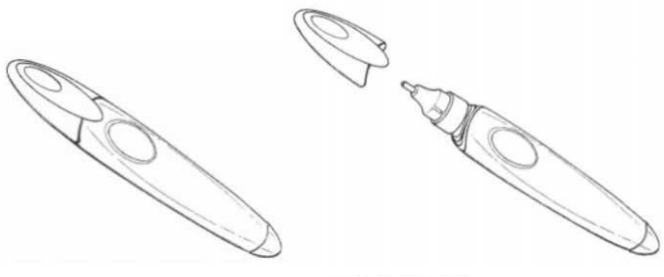
CL201303573
DISEÑO INDUSTRIAL REG.7994
"ACCESORIO PARA AUDÍFONOS"

3.2. Un mismo producto mostrado en diferente estado de operación (abierto/cerrado)



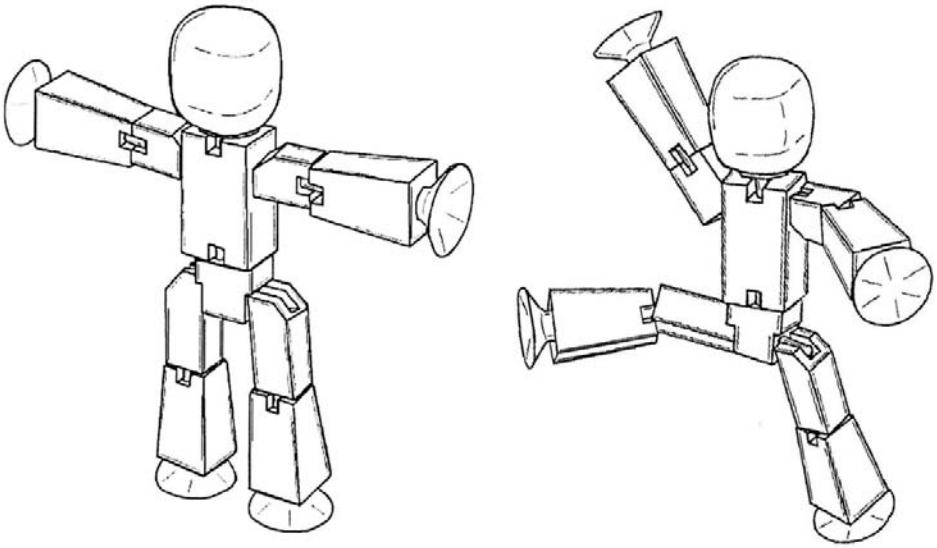
EJEMPLO DE OBJETO ABIERTO/CERRADO
CL201501184
DISEÑO INDUSTRIAL REG.849
"CONECTOR EXPLOSIVO"

3.3. Productos complejos con piezas necesariamente desarmables/separables para su operación (envase con tapa extraíble/objeto con cubierta extraíble)



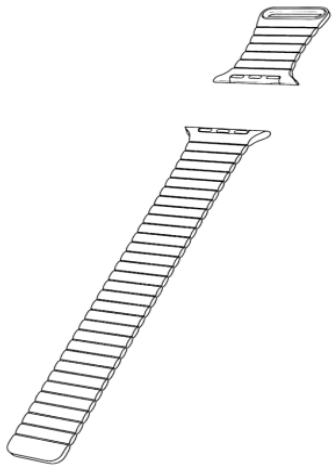
EJEMPLO PRODUCTO COMPLEJO DESARMABLE
CL200602099
DISEÑO INDUSTRIAL REG.5467
"LAPICERA CORRECTORA"

3.4. Productos transformables (no separable)



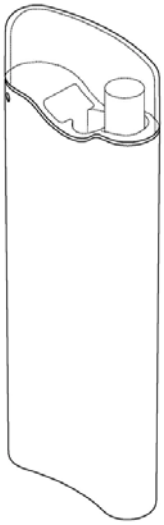
EJEMPLO PRODUCTO TRANSFORMABLE
CL 201501993
DISEÑO INDUSTRIAL REG.8537
"PERSONAJE DE JUGUETE ARTICULADO"

3.5. Productos de dos partes diferentes interdependientes para conformar un solo producto (no operan por sí solos) (correa de reloj, asas de una tijera)



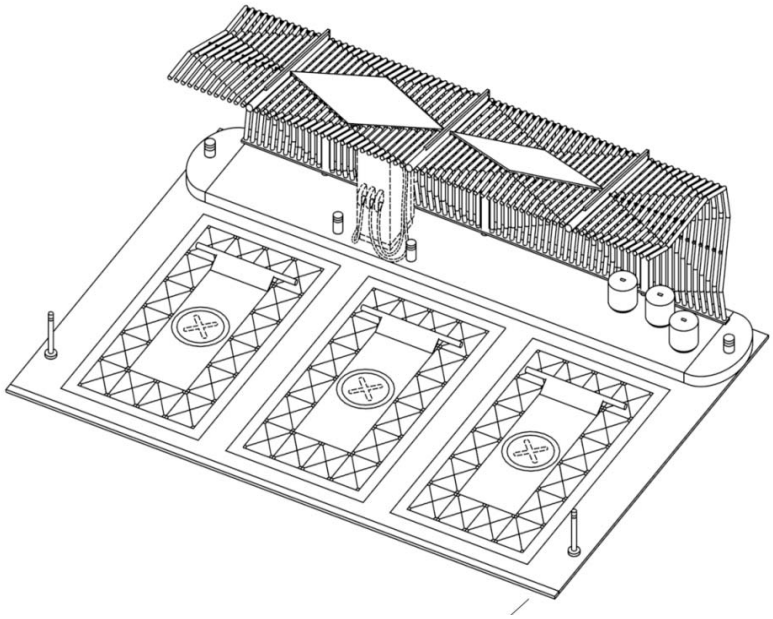
EJEMPLO DE PARTES DIFERENTES INTERDEPENDIENTES
CL201500324 REG.8479
"BANDA TIPO PULSERA"

3.6. Productos con una o más porciones transparentes



EJEMPLO DE PORCIÓN TRANSPARENTE
CL201502282
DISEÑO INDUSTRIAL ABANDONADO
"ENCENDEDOR"

3.7. Una ambientación mientras se muestre como una unidad y no como elementos aislados



EJEMPLO AMBIENTACIÓN/ARQUITECTURA
CL201801066
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9401
"MÓDULO DE ESTACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA"

[13] En los casos anteriores, cuando se presentan más de un objeto o modalidad del mismo objeto, como por ejemplo cuando un diseño es presentado en la misma solicitud en modalidad abierta o cerrada, este se considerará como un solo diseño, por lo que deberá acompañar las vistas correspondientes a ambas situaciones.

4. Análisis de unidad de invención

- Se debe analizar el contenido de la solicitud, teniendo relevancia el contenido de las figuras;

- Al analizar el contenido de las figuras del diseño o dibujo industrial, se debe proceder a evaluar y constatar si hay más de una modalidad, identificando las características fisonómicas generales de cada una de las modalidades de los diseños o dibujos aportados en una solicitud. En el evento de que se identifiquen más de un diseño o más de un dibujo industrial, y que estos no correspondan a los casos especiales

indicados en el punto 3, se señalará expresamente cuáles son las modalidades identificadas, en cuáles figuras se encuentran contenidas y cuáles son las características fisonómicas generales de cada modalidad que llevan a concluir que la solicitud carece de unidad de invención.

- Se someterá a análisis de novedad a la primera modalidad presentada, que suele coincidir con la publicada en el Diario Oficial, o puede analizar aquella modalidad que considere es la más representativa del Diseño o Dibujo. Cualquiera sea el caso, se deberá señalar expresamente en cuál modalidad se basará el análisis de fondo de la solicitud.

- Se debe solicitar que las modalidades descartadas y que, por ende, no recibirán análisis de novedad, sean eliminadas completamente del conjunto de figuras.

- El solicitante podrá presentar las diferentes modalidades en distintas solicitudes, según los criterios expuestos en el punto 2 "Consideraciones" señalados en la Parte XVII "Divisionales".

4.1. Pronunciamiento unidad de invención

Pronunciamiento cumplimiento de unidad de invención:

[024] *La solicitud cumple con los requisitos sobre unidad de invención establecidos en los artículos 31 de la Ley y 34 del Reglamento de la Ley vigentes, toda vez que presenta una sola modalidad de un XX (nombre del objeto).*

Pronunciamiento de falta de unidad de invención:

[025] *La solicitud contraviene los artículos 31 de la Ley y 34 del Reglamento de la Ley vigentes, toda vez que presenta X (cantidad) modalidades.*

[026] En el caso que la solicitud cumpla, o no, con el requisito de unidad de invención, se dejará indicado de manera explícita como parte del "Pronunciamiento de Unidad de Invención" del Informe.

PARTE XVII DIVISIONALES

1. Introducción

[1] El art. 31 de la LPI, en relación a los arts. 34, y 44 RLPI, se entiende que un diseño/dibujo industrial es un derecho exclusivo para la protección de un único objeto con una única fisonomía.

[2] Una solicitud en estudio que contenga dos o más modalidades en la misma, presenta falta de unidad de invención. Pudiendo el solicitante superar dicha objeción eliminando las otras variantes y dejando solo un diseño. Pudiendo éste presentar una o varias solicitudes divisionales con las otras modalidades.

[3] Conforme lo establecen los arts. 43 y 44 RLPI, las solicitudes divisionales podrán ser presentadas a iniciativa del propio solicitante hasta antes del nombramiento del perito o, ante un requerimiento de INAPI, en cualquier momento del procedimiento, esto es, mientras la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI y la divisional no amplíe la divulgación realizada en la solicitud original aceptada a trámite.

[4] Una solicitud se encuentra en trámite en INAPI mientras el Instituto no haya notificado una resolución de término en solicitudes administrativas o se encuentre ejecutoriado el fallo en el caso de solicitudes contenciosas.

2. Consideraciones

[5] Las solicitudes divisionales deben ser presentadas oportunamente y no deben incurrir en ampliación de contenido respecto de las divulgaciones efectuadas en la solicitud original aceptada a trámite.

[6] Se entiende por solicitud original aquella solicitud que ingresa a INAPI por primera vez, ya sea asociada o no a una prioridad nacional o extranjera. Dicha solicitud original seguirá siendo considerada como tal y con ella se vinculan todas las divisionales que se benefician de dicha prioridad, aun cuando de una solicitud divisional se presente otra solicitud divisional posterior.

[7] Entonces, en efectos prácticos, cuando una solicitud no se beneficie del tratamiento de una solicitud divisional - para efectos del procedimiento, análisis de fondo y vigencia - no se beneficia de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud original. Es decir, la solicitud original será parte del estado de la técnica.

[8] Mencionado lo anterior, si la solicitud no cumple con unidad de invención en una solicitud de diseño/dibujo, es posible que el solicitante presente divisionales. De acuerdo a lo dispuesto en los Art. 43 y 44 RLPI, en la cual existe la oportunidad para presentar una Divisional son:

a) En primer lugar, el art. 43 RLPIdispone que el solicitante por iniciativa propia podrá presentar una solicitud divisional hasta antes del nombramiento del perito.

b) En segundo lugar, el art. 44 RLPI faculta a INAPI para requerir una modificación o división de una solicitud en cualquier momento del procedimiento.

[9] A partir de lo anterior se desprende que una solicitud será tratada como una divisional siempre que:

a) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante por iniciativa propia antes del nombramiento del perito en la solicitud original o en análisis, siempre que ésta se encuentre en trámite. De esta forma, se aceptará la presentación de una solicitud divisional por iniciativa del solicitante sólo en el caso que en la solicitud no se haya designado perito por INAPI y que la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI; o

b) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante después que se hubiere observado la falta de unidad de invención en el examen de una solicitud. Al igual que en el caso anterior, la solicitud original se debe encontrar en trámite, es decir, que no haya recibido una resolución definitiva o un Fallo por parte de INAPI.

[10] Cabe señalar que constatada la falta de unidad de invención en el examen de una solicitud, es INAPI quien determina, para el examen que se está ejecutando en el momento, qué diseño industrial se analiza en la solicitud original. En el evento que el solicitante quiera someter a examen otra de las modalidades de la solicitud original y que no ha sido analizada en ésta, el solicitante queda facultado para presentar las solicitudes divisionales a que hubiere lugar.

[11] Conforme a lo anterior, el solicitante sólo podrá continuar la tramitación de la solicitud original, con el diseño analizado por el perito en el Informe Pericial, debiendo eliminar del set de figuras, las modalidades carentes de unidad de invención que no correspondan al diseño analizado. De no hacerlo, y sin perjuicio que los contenidos

carentes de unidad de invención no serán analizados, el perito recomendará el rechazo de la solicitud por falta de unidad de invención.

[12] En el evento que una solicitud pudiere dar origen a solicitudes divisionales, éstas podrán ser presentadas siempre que la solicitud original no se encuentre con resolución definitiva o fallo emitido por INAPI. En caso contrario, aquella(s) no podrá(n) beneficiarse del tratamiento de una solicitud divisional e INAPI dispondrá de la corrección de la base de datos eliminando la mención "divisional". En el análisis no se verá beneficiada de la prioridad de la solicitud original, es decir, el estado de la técnica se considerará desde la fecha de presentación de dicha nueva solicitud.

[13] En consecuencia, la presentación de sucesivas solicitudes divisionales tiene como limitación que la solicitud original no tenga resolución definitiva o fallo emitido por INAPI. Lo anterior ha sido consistentemente establecido por el TDPI con sus fallos para las solicitudes CL201600345 [Rol TDPI N° 001284-2020]; CL201601083 [Rol TDPI N° 001231-2020]; CL201601084 [Rol TDPI N° 001232-2020] y CL201602425 [Rol TDPI N° 001222-2020].

[14] La solicitud divisional deberá estar contenida en la solicitud original, tanto en relación con la memoria descriptiva como con las figuras de dicha solicitud. Es decir, la solicitud divisional en ningún caso podrá incurrir en ampliación del contenido de la memoria descriptiva y figuras de la solicitud original aceptadas a trámite.

[15] Es importante destacar que la presentación de una solicitud divisional se deberá referir a un único diseño o dibujo con su única fisonomía o apariencia, y que la fisonomía de dicho dibujo o diseño divisional deberá estar contenido, a cabalidad y con exactitud, en el contenido de la solicitud original. En ningún caso, el diseño o dibujo divisional podrá incurrir en ampliación o modificación de lo enseñado originalmente y que fuera aceptado a trámite en su oportunidad.

3. Análisis de solicitudes divisionales

[16] La solicitud divisional estará sujeta a las mismas normas de forma y de fondo que se aplican a todas las solicitudes de patente.

[17] En caso que una solicitud divisional se hubiere presentado en una oportunidad que no le corresponde, y como consecuencia **no se puede reconocer la condición de Divisional**, esta no podrá beneficiarse de la prioridad de la solicitud original y su

búsqueda en el estado de la técnica se considerará desde la fecha de presentación de la solicitud "divisional" que está siendo analizada.

[18] Como derivación del caso anterior, eventualmente el contenido de **la solicitud original declarada puede pasar a ser parte del estado de la técnica de la nueva solicitud en estudio**, y en el caso de que la fisonomía de esta última sea muy cercana a la original declarada, entonces pasa a ser un documento relevante para el análisis de novedad.

[19] Por otro lado, si la solicitud cumple con los requerimientos de ser una solicitud divisional, en el análisis pericial, se debe verificar que no exista **Doble Protección** entre la solicitud original y la(s) solicitud(es) divisionales que se beneficien de la misma prioridad de la solicitud original.

[20] En cuanto a los requisitos establecidos en la LPI y el Reglamento, se reitera que todos ellos deben ser analizados como en cualquier solicitud de patente. Al respecto, se debe tener especialmente presente en el análisis de la solicitud divisional lo siguiente:

a. Se debe constatar que la solicitud divisional haya sido presentada en tiempo y forma. En particular, debe verificarse que la solicitud divisional se presentó oportunamente, esto es, mientras la solicitud original se encuentre en trámite, conforme lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento o después de éste, de acuerdo al art. 44 de dicha normativa.

b. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley 19.039, una solicitud divisional conservará la prioridad local de la solicitud original. Lo anterior significa, por una parte, que se entiende que la divisional fue presentada en la misma fecha de la solicitud original. Por otra parte, como una consecuencia de lo anterior, el reconocimiento de la prioridad de la solicitud original implica establecer el contenido y la fecha del estado de la técnica para los efectos del análisis sustantivo de los requisitos de patentabilidad de la solicitud divisional, de tal forma que la definición y alcance del estado de la técnica que se realice para la solicitud original de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del RLPI, será el mismo para la solicitud divisional.

c. Por lo anterior, cuando una solicitud divisional es presentada no es necesario acompañar nuevamente el documento de prioridad.

d. Sin perjuicio de lo anterior, en el examen de patentabilidad deberá verificarse el sustento de la solicitud divisional en la prioridad de la solicitud original.

e. Al momento de presentar la solicitud divisional el solicitante debe indicar claramente su condición de divisional al final del título de la solicitud en el formulario habilitado al efecto, citando el número de la solicitud original; asimismo, indicará la solicitud original como parte de las prioridades.

f. Adicionalmente, se debe verificar que los contenidos presentados en la memoria descriptiva de la solicitud divisional correspondan a los contenidos que fueron aceptados a trámite en la solicitud original.

g. También se debe verificar que la memoria descriptiva y figuras sólo se refieran a un objeto observado por falta de unidad de invención en la solicitud original, si la divisional se presenta después de emitido el informe pericial. Esta solicitud divisional debe encontrarse debidamente presentada, el objeto sustentado en la memoria descriptiva y figuras, cumplan con el requisito de suficiencia y no correspondan a una ampliación.

h. Se deberá analizar si la búsqueda efectuada para la solicitud original es pertinente para la solicitud divisional o, por el contrario, se deberá realizar una nueva búsqueda que contemple los contenidos no considerados en la búsqueda asociada a la solicitud original, respetando las fechas de búsqueda, de acuerdo a lo establecido en los arts. 43 y 44 RLPI.

i. En el examen sustantivo de la solicitud divisional se deberán realizar los análisis que establece la normativa vigente para toda solicitud de diseño y dibujo, no obstante que se hayan realizado en la solicitud original.

j. En este orden, se deberá ejecutar un análisis de unidad de invención, aunque la solicitud divisional tenga solo un diseño o dibujo.

k. Se deberá ejecutar un análisis de doble protección con la solicitud original, y las otras divisionales de dicha solicitud original y aquellas solicitudes que posean la misma fecha de presentación o de prioridad, según sea el caso, toda vez que un Diseño Industrial o Dibujo Industrial es un derecho exclusivo para la protección de una única fisonomía. En el evento que el diseño o dibujo, entre solicitud original y la(s) otra(s) solicitud(es) divisional(es) se solapen, y no exista una clara diferencia entre ellos, de manera tal que no se puedan constituir como derechos exclusivos y excluyentes, se formularán las

observaciones respectivas. En caso de no subsanarse se procederá al rechazo de las solicitudes afectadas por doble protección.

4. Vigencia de las solicitudes divisionales

[21] De acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, para determinar la vigencia de la solicitud divisional se tendrá en consideración la fecha de término de vigencia de la solicitud original, de esta forma el término de la vigencia de la solicitud divisional será equivalente a la solicitud original.

[22] En caso de no concederse la solicitud original, la vigencia de la solicitud divisional se regirá por la normativa legal que se le hubiere aplicado a la solicitud original en el evento que ésta última se hubiere otorgado.

5. Tasas

[23] Dado que la solicitud divisional se separa de la solicitud original para efectos de su examen y conserva la misma prioridad de ésta última, se aplicarán a las solicitudes divisionales las mismas normas de la solicitud original para los efectos del pago de tasas. En consecuencia, se estará a la fecha de término de los quinquenios o decenios de la solicitud original. En caso que la tramitación de la solicitud divisional demore más de un quinquenio o decenio contados desde la solicitud original, según sea el caso, se habrán de pagar ambos períodos juntos, en el evento que se conceda la solicitud divisional.

6. Identificación de Divisionales

[24] Cuando se presente una solicitud que corresponda a una divisional, se deberá indicar la solicitud original como una prioridad más. Además, se deberá indicar al final del título de la solicitud que es divisional de la solicitud N° XXXX. Ejemplo (Divisional de la solicitud N°201902186).

7. Solicitud Original en trámite o pendiente.

[25] En el tema de divisionales, es fundamental que la solicitud original se encuentre en trámite o pendiente. Es decir, es necesario que al momento de presentar la Solicitud Divisional, la solicitud original no haya recibido una Resolución Definitiva (aceptación,

rechazo, abandono, desistimiento o No Presentación) o un Fallo (Aceptación o Rechazo), ya que con esto se termina el trámite de la solicitud original en INAPI.

[26] Entonces, al momento de presentarse una solicitud divisional la solicitud original debe estar en trámite en INAPI, así dicha divisional podrá ser considerada cómo válidamente presentada y, por lo tanto, se podrá beneficiar de la prioridad de la solicitud original. Si lo anterior no se cumple, la solicitud divisional no podrá beneficiarse de la prioridad de la solicitud original, con el respectivo efecto al establecer el estado de la técnica, conforme se indicó en el primer punto. En este caso, la fecha del estado de la técnica es la fecha de presentación de la divisional.

[27] En consecuencia, la presentación de sucesivas solicitudes divisionales tiene como limitación que la solicitud original no tenga resolución definitiva o fallo emitido por INAPI. Lo anterior ha sido consistentemente establecido por el TDPI con sus fallos para las solicitudes CL201600345 [Rol TDPI N° 001284-2020]; CL201601083 [Rol TDPI N° 001231-2020]; CL201601084 [Rol TDPI N° 001232-2020] y CL201602425 [Rol TDPI N° 001222-2020].

8. Pronunciamiento Pericial sobre solicitudes Divisionales

[28] Ejemplo de pronunciamiento: “La presente solicitud indica que es divisional de la solicitud XXX, el actual diseño/dibujo industrial formó parte de la memoria descriptiva de fecha x de xxxx de 20xx, la cual propuso x alternativas de diseño/dibujo de xx, que presentaban diferencias significativas entre sí. La presente solicitud fue presentada encontrándose en trámite en INAPI la solicitud original XXX, cumpliéndose lo establecido en el artículo 44 RLPI. Por tanto, se verifica en tiempo y forma la presentación de la solicitud divisional.

[29] Se verificó que la búsqueda efectuada para la solicitud original es pertinente para la solicitud divisional. La búsqueda del estado de la técnica se realizó en el banco de datos e imágenes disponibles en INAPI, en bases internacionales y en el mercado nacional.

[30] En estos casos, corresponde analizar la doble protección respecto de la solicitud original y respecto de todas las solicitudes emanadas de la solicitud original.

PARTE XVIII EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

1. Introducción

[1] En virtud del art. 62 de la LPI, podrá registrarse como **Diseño Industrial** toda "forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una **apariencia especial perceptible por medio de la vista**, de tal manera que resulte una f**isonomía** nueva. Por otro lado, podrá registrarse como **Dibujo Industrial** toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva."

[2] No obstante, la LPI establece que no toda materia es protegible como derecho de Diseño o Dibujo Industrial. Al respecto, el art. 62 ter de la LPI define ciertas materias que se encuentran excluidas de protección, tales como los diseños técnicos, los artículos de indumentaria y los diseños de interconexiones entre productos.

[3] No son protegibles también aquellos diseños o dibujos industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales (art. 38 LPI).

2. Exclusión de diseños por consideraciones técnicas o funcionales.

2.1. Marco legal

[4] El primer inciso del art. 62 ter de la LPI establece que "No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya **apariencia** está **dictada enteramente** por consideraciones de orden **técnico o funcional**, sin que se añada **aporte arbitrario** alguno por parte del diseñador"

2.2. Consideraciones

[5] El fundamento de esta prohibición no solo reside en la necesidad de fomentar la libre competencia y favorecer a los consumidores, ampliando sus posibilidades de elección, sino también el diferenciar el derecho de Diseño o Dibujo Industrial, del derecho de

Patentes o Modelo de Utilidad, impidiendo obstaculizar la innovación tecnológica al dar protección como Diseño a productos cuyas características fisonómicas derivan únicamente de sus funciones técnicas.

[6] Para una adecuada aplicación de esta exclusión es necesario precisar qué se entenderá por "apariencia" de un Diseño o Dibujo Industrial, a su aspecto exterior determinado por características de su forma, configuración u ornamentación, perceptibles por medio de la vista, que permiten determinar los atributos fisonómicos peculiares de algo.

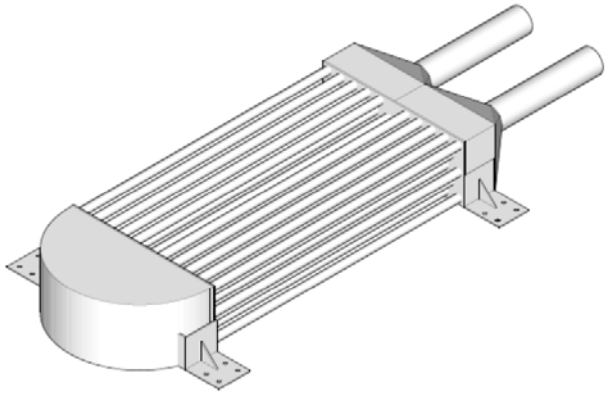
[7] En este sentido, dado que el derecho de Diseño y Dibujo Industrial permite proteger las características de la apariencia que se perciben por medio de la vista, se puede determinar que los derechos de Diseño y Dibujo Industrial sólo protegen aquellos aspectos que caracterizan la fisonomía de un producto; se trata entonces de aquello que hace que objetos que cumplen la misma función, no sean lo mismo, sino que sean distinguibles los unos de los otros, aún perteneciendo a una misma especie.

[8] En un Diseño Industrial se considerará que su fisonomía no está enteramente dictada por consideraciones de orden técnico o funcional, cuando su efecto técnico pueda ser alcanzado por una multiplicidad de formas arbitrariamente definidas y no por una única forma que de ser cambiada impediría que el objeto pudiese cumplir su función.

[9] Un diseño que no está enteramente dictado por consideraciones de orden técnico o funcional comprende características fisonómicas que han sido arbitrariamente elegidas para hacer que el producto se distinga intencionalmente de otros productos de la competencia.

[10] Por el contrario, sí un Diseño cuya fisonomía está enteramente dictada por consideraciones de orden técnico o funcional, quedará impedido de ser protegido, ya que hay un imperativo técnico/funcional que dicta (obliga) a la forma, por sobre las consideraciones que permiten dotar al producto de una apariencia diferente para que no sea confundido, para que se distinga o para que sea más atractivo, aún cumpliendo la misma función que otros productos de la competencia.

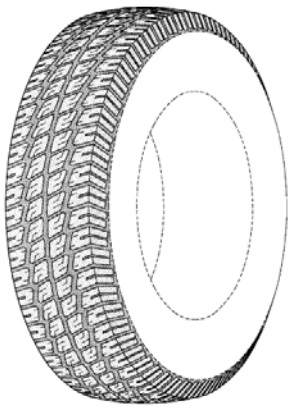
[11] De lo anterior ha de tomarse en cuenta que la exclusión de la totalidad del diseño o dibujo se aplicaría solo si su apariencia completa está **enteramente dictada** por condiciones técnicas o funcionales, es decir, sin que hayan elementos con características arbitrarias, tal como se ve en el siguiente ejemplo que trata de un aparato enfriador de quillas, cuyos componentes poseen una apariencia dictada completamente por consideraciones técnicas, sin que haya aporte arbitrario.



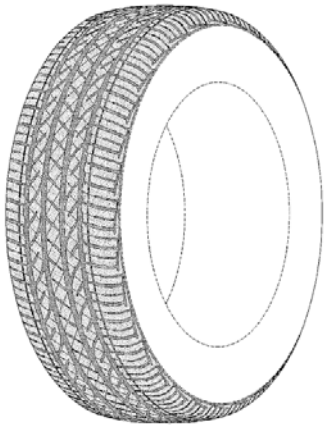
CL202002382
DISEÑO INDUSTRIAL RECHAZADO
“ENFRIADOR DE QUILLA”

[12] En consideración a lo antes mencionado, no se otorgará protección sobre los elementos del diseño cuya forma está dictada por consideraciones técnicas, en especial aquellas características indispensables (forma fundamental) para que el objeto pueda cumplir su función, las que finalmente atienden a elementos que pasan a ser genéricos, comunes a objetos de un mismo género, es decir, se podrá obtener protección, pero acotada solamente a las características arbitrarias de la apariencia.

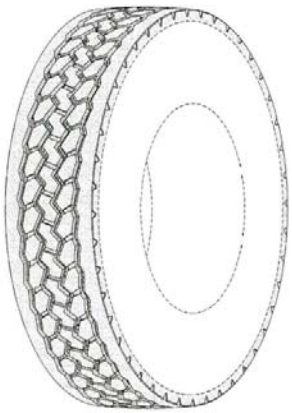
[13] Otro ejemplo se aprecia en las siguientes imágenes donde se ven varios neumáticos de los que se solicita protección sobre su banda de rodadura, en cada uno de ellos se ha obviado la protección sobre la característica fundamental del producto, esto es, la forma circular que permite que el neumático ruede; pero en las bandas de rodadura o surcos de la superficie, si bien poseen la función técnica de mejorar la adherencia del neumático al terreno, sucede que para satisfacer esta función no existe una única forma determinada, esto es, no hay un imperativo técnico que dicte una única forma que deban tener las banda de rodadura para lograr adherencia.



CL199601631
DISEÑO INDUSTRIAL
"BANDA DE RODADURA"



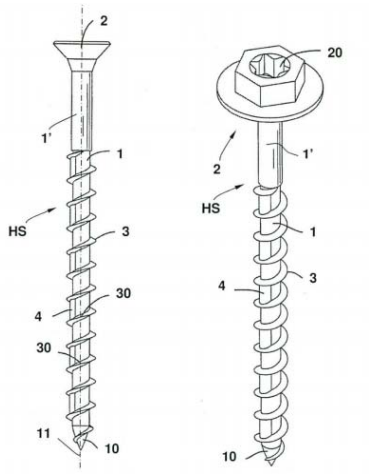
CL201100545
DISEÑO INDUSTRIAL REG.6601
"BANDA DE RODADURA"



CL201401622
DISEÑO INDUSTRIAL REG.8297
"BANDA DE RODADURA"

[14] Un diseño no estaría dictado por la función técnica cuando la utilidad del producto pueda ser alcanzada de varias formas posibles arbitrariamente elegidas sin que se afecte la función del producto.

[15] Distinto es el caso del siguiente ejemplo que corresponde a un tornillo para madera, que presenta características fisonómicas que responden a razones técnicas, donde al momento de definir su forma no se ha gozado de la libertad de dotar al tornillo de una apariencia diferente con la finalidad de que luzca más atractivo o que se diferencie de otro tornillo que cumpla la misma función, porque un simple cambio de la forma o de las dimensiones del hilo/paso/núcleo incidiría directamente en el efecto técnico; si los filetes (hilos) de la rosca fueran menos anchos o estuviesen mínimamente separados, entonces el tornillo para madera no lograría generar el efecto técnico para el que fue creado. En esta situación se ejemplifica el hecho de que existe un imperativo técnico/funcional que dicta cómo debe ser la forma fundamental o la forma necesaria básica para que el objeto cumpla su función técnica. En conclusión, no corresponde la protección por diseño industrial sino como patente de invención.



[16] Lo mismo pasa con la forma de la ranura que poseen los tornillos en su cabeza para permitir el acople con el destornillador o la herramienta pertinente; la forma que tienen, sea recta, en cruz, de estrella o hexagonal, no es antojadiza, el creador no puede inspirarse en modificarla de modo arbitrario, pues si la ranura no es de la forma y medida estandarizada, simplemente el tornillo no podría ser aplicado, porque no permitiría el acople con los destornilladores que también poseen una punta normalizada de forma homóloga a la ranura de los tornillos, encontrándose destornilladores de paleta, de cruz, etc. Lo anterior corresponde a elementos del diseño cuya forma está dictada por consideraciones técnicas, por lo tanto corresponden a materia excluida de patentabilidad para un Diseño Industrial.

[17] Otro ejemplo aún más ilustrativo, se puede encontrar en los diferentes tipos de tachuelas o clavos para tapicería, en la mayoría de ellos se puede ver una parte cuya forma es fundamental para que la tachuela cumpla la función técnica, que es el cuerpo en forma de vástago en punta, a través del que penetra y se fija en los materiales; en esa forma casi no hay variaciones entre los diferentes tipos de tachuelas existentes, poseen una forma que tiene ancho y largo común que está dictada por la función técnica, siendo excluido de protección.

[18] Por otro lado, las tachuelas o clavos de tapicería poseen una cabeza ancha de cuerpo convexo que también cumple una función técnica, que es recibir y transmitir los

golpes de herramienta para su penetración en el material, y también ocultar bajo ellas la punta de clavos pequeños de fijación y algunas imperfecciones en las terminaciones.

FUENTE: Página web Curtisur ®. https://www.curtisur.es/tienda-hipica/tachuela-laton-dorada.html

[19] Sin embargo, toda la parte exterior de la cabeza no atiende enteramente a un imperativo técnico, la superficie exterior, que queda a la vista, recibe diferentes formas creativas y arbitrariamente elegidas por el creador, que permiten que tachuelas que cumplen igual función técnica, puedan ser claramente diferenciadas y elegidas de acuerdo al efecto ornamental que ofrecen, pudiendo encontrar tachuelas con cabeza lisa, de diferentes colores, de forma cuadrada, estampadas con formas de flores, repujadas, talladas, etc. así como se ve en la siguiente imagen de ejemplo.

FUENTE: Página web Sysfix ®. http://www.sysfix.es/tag/tachuela-2/

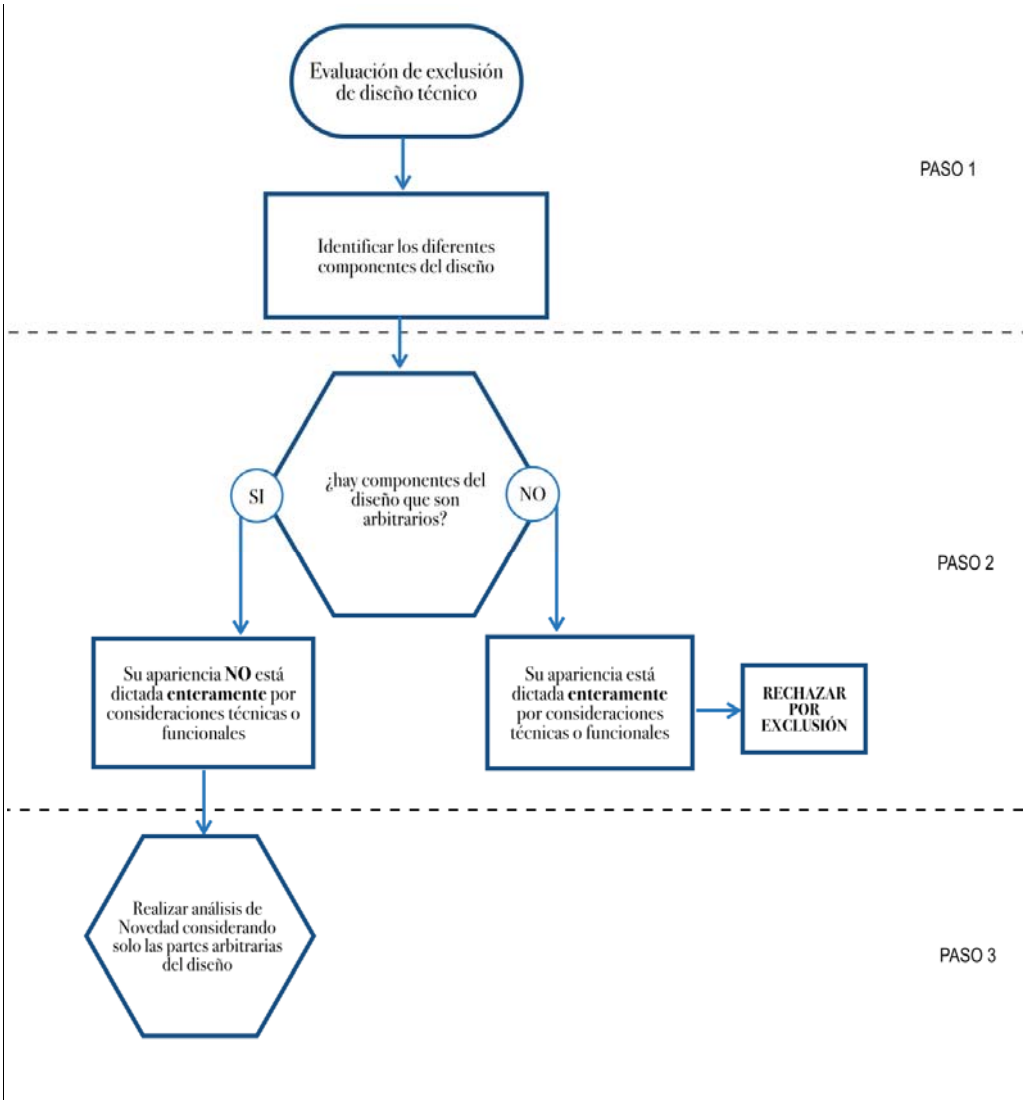
[20] De lo anterior se desprende que no hay ningún imperativo técnico que dicte cómo debe ser la apariencia de la cabeza de las tachuelas. Aunque la forma fundamental de la cabeza tenga requerimientos técnicos que inciden en la forma básica (para aplicar golpes, ocultar clavos y terminaciones bajo ella), la finalidad de la cara exterior, que queda a la vista como elemento de adorno en la pieza donde se aplica, no exige ninguna forma determinada, pudiendo ser alcanzada por una **multiplicidad de configuraciones**.

[21] En relación con el ejemplo recién expuesto, una solicitud de Diseño Industrial podría ser otorgada sólo respecto de los elementos que conforman la cabeza de la

tachuela, mientras que el elemento en forma de punta cae en exclusión de protección por tratarse de una pieza cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones técnicas o funcionales.

2.3. Análisis de exclusión de diseños por consideraciones técnicas o funcionales

[22] El (la) perito deberá evaluar si el objeto corresponde a materia excluible de protección como Diseño Industrial por tratarse de una forma dictada por consideraciones de orden técnico o funcional, tomando en consideración los pasos indicados en el siguiente flujo:



[23] **PASO 1**: Se debe analizar el diseño distinguiendo las diferentes partes o componentes que conforman la apariencia del objeto de protección.

[24] **PASO 2:** Se debe verificar si todos los componentes o partes poseen una forma arbitraria que no esté dictada por consideraciones técnicas o funcionales.

[25] En caso de que la respuesta sea afirmativa, se concluirá que el diseño no comprende elementos excluibles de protección, y por lo tanto, se procederá a realizar el análisis de novedad considerando la totalidad del diseño.

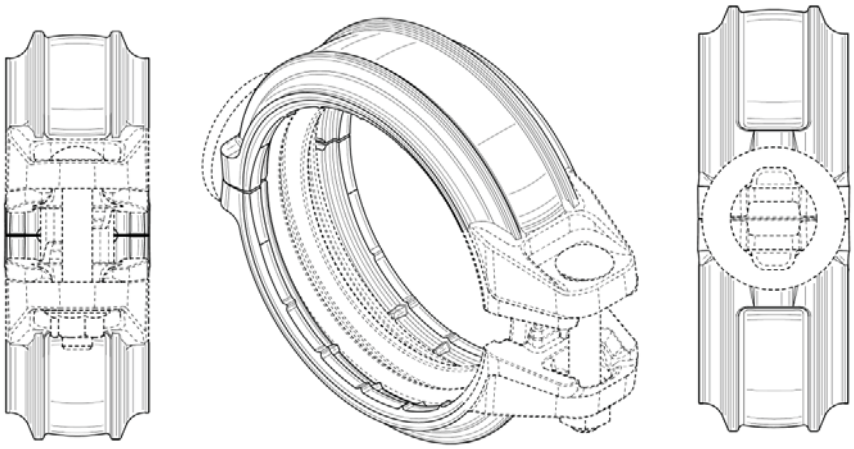
[26] Si por el contrario, NO se visualizan componentes de diseño arbitrario, entonces se concluirá que la apariencia está dictada enteramente por consideraciones técnicas o funcionales y por lo tanto, el diseño deberá ser rechazado por exclusión.

[27] **PASO 3:** Si por otro lado, existe al menos un componente de diseño arbitrario, se concluirá que la apariencia del diseño no está dictada enteramente por consideraciones técnicas o funcionales. Junto con lo anterior se deberá señalar expresamente cuáles son dichos componentes que constituyen materia de exclusión.

[28] Respecto al análisis de novedad, no se debe incluir los elementos excluidos al momento de ponderar la novedad de la fisonomía del diseño.

[29] Adicionalmente, en caso de que en el conjunto de figuras se haya representado a los elementos técnicos con línea continua, se deberá solicitar la presentación de nuevas figuras en donde, dichos componentes objetados por exclusión, se muestren claramente representados con línea discontinua.

[30] Como ejemplo de lo anterior se muestra el siguiente Diseño, donde se han excluido de protección los elementos cuya apariencia obedece a consideraciones técnicas donde no se ha hecho un aporte arbitrario (representados con línea discontinua), tal como los resaltes frontales dispuestos en el extremo abierto del anillo de acople y que además opera en la sujeción del perno de fijación; tampoco se incluyen los elementos posteriores que operan en el mecanismo de abisagramiento del anillo.



CL201902449
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9737
"ANILLO PARA ACOPLE"

[31] Como es posible ver, esta exclusión debe ser aplicada restrictivamente, es decir, solo afecta a los elementos del diseño cuya forma está dictada por consideraciones técnicas, y no a la totalidad del mismo; de lo que se deduce que deberá otorgarse la protección en la medida que el objeto cuente con características fisonómicas arbitrarias, es decir, la concesión procederá, pero acotada solo a las características que no han sido dictadas por consideraciones técnicas o funcionales, y siempre que éstas tampoco sean materia de exclusión por interconexiones según se establece en el inciso segundo del art. 62 ter de la LPI y cumplan con el requisito de novedad.

3. Exclusión de diseños de interconexiones

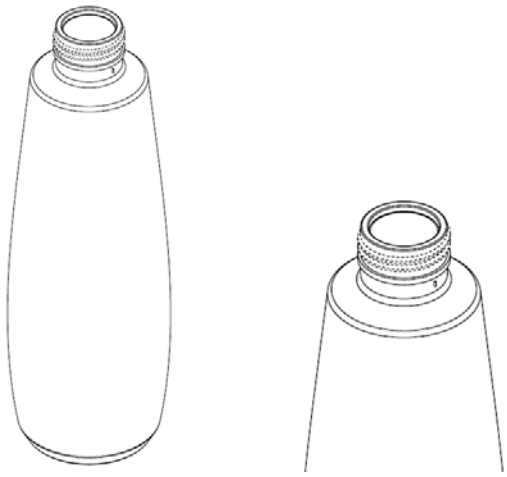
3.1. **Marco legal**

[32] El segundo inciso del art. 62 ter de la LPI establece que no podrán registrarse como diseños o dibujos industriales "aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte."

3.2. **Consideraciones**

[33] El fundamento de esta prohibición se encuentra en la necesidad de permitir la interoperabilidad de productos de diferentes marcas, evitando la creación de mercados cerrados, y al igual que la exclusión relativa a los diseños técnicos, encuentra su razón de ser en la doble necesidad de fomentar la libre competencia y de favorecer a los consumidores ampliando sus posibilidades de elección.

[34] Lo que se pretende con ello es que no se monopolice la **forma de interconexión** de las partes de productos que pueden proceder de distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, tal es el caso, a modo de ejemplo, de partes para la interconexión de algunas piezas de un vehículo, de los repuestos de electrodomésticos, de baterías recargables, de ampolletas o el gollete roscado de una botella, como se ejemplifica en la siguiente figura.

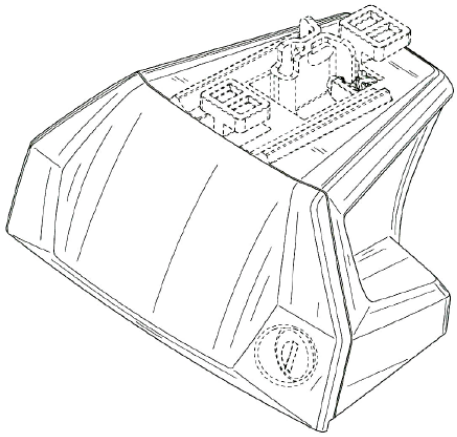


CL201900896
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9506
"BOTELLA PARA LÍQUIDOS"

[35] Resulta necesario destacar que las zonas o partes del diseño cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el objeto sea montado en otro del cual forma parte, son zonas de exclusión de protección **aunque esas formas sean arbitrarias.**

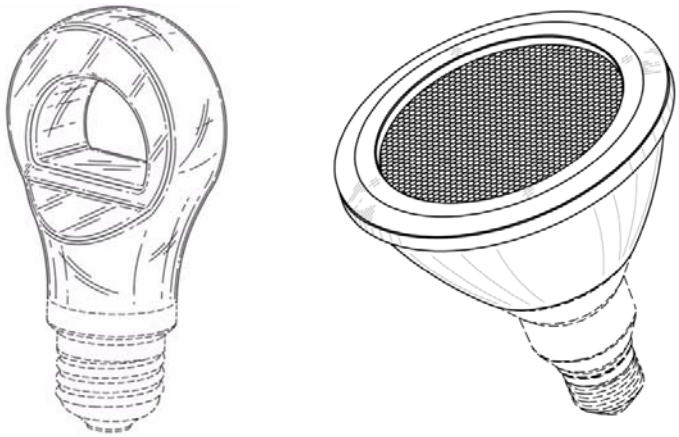
[36] Así como se ve en el siguiente ejemplo, relacionado con una abrazadera para recibir un bastidor que soporta un portaequipaje disponible en el techo de un automóvil, por arbitrarias o novedosas que puedan ser las zonas destinadas a la interconexión con el

bastidor, ellas serán igualmente excluidas de protección (representadas con líneas discontinuas).



CL201900781
SOLICITUD DE DISEÑO INDUSTRIAL
"ABRAZADERA DE BASTIDOR PARA TECHO DE AUTOMÓVIL"

[37] En los siguientes ejemplos se aprecia cómo se ha excluido de las solicitudes a la parte de la ampolleta que participa en la interconexión con soquetes eléctricos, esto permite que el objeto pueda ser aplicado en una amplia gama de productos que operan con ampolletas, incluyendo objetos que no son de la misma marca del fabricante de esta misma ampolleta. De modo que la protección se solicita exclusivamente sobre aquellos elementos o características que no participan en la interconexión de los productos.



CL201501830
DISEÑO INDUSTRIAL REG.8645
“AMPOLLETA”

CL201401189
DISEÑO INDUSTRIAL REG.8125
“AMPOLLETA”

[38] Es necesario distinguir que la exclusión de las interconexiones no aplica para Diseños de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituir su apariencia original, como sucede, por ejemplo, con partes y piezas de la carrocería de un automóvil, tal como los paneles exteriores de las puertas, los espejos laterales, la cubierta de motor, los parachoques, etc.

[39] En estos casos es posible obtener protección sobre este tipo de diseños, siempre y cuando el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste.

[40] Los objetos relacionados con la restitución de la apariencia total de un objeto quedan siempre a la vista, tal como se ve en el siguiente ejemplo en que en la solicitud de la izquierda se ve la cubierta de motor (capó) de un automóvil, en tanto en la solicitud de la derecha se ve el automóvil completo en el que se incorpora la cubierta anterior.

CL201902403
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9883
“CAPÓ DE AUTOMÓVIL”

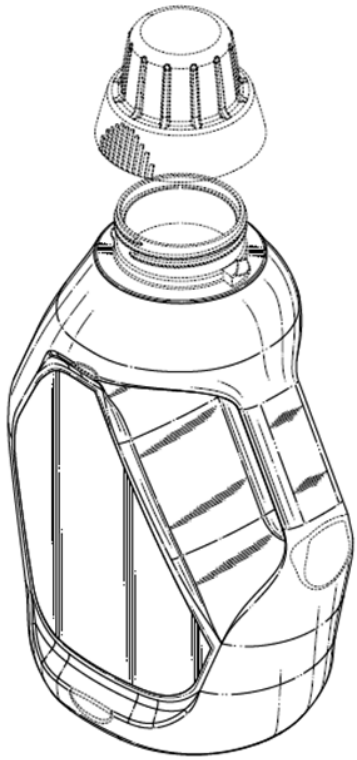
CL201902409
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9953
“AUTOMÓVIL”

[41] La forma del capó para automóvil es dependiente de la apariencia del resto del automóvil, pero dicho capó ha sido diseñado intencionalmente para formar parte integral de un único modelo de automóvil para completar su apariencia; en cambio, en los casos de exclusión por interconexión, las partes excluidas no inciden en la restitución de la

apariencia del todo, sino que solo permiten la conexión de un elemento con otro para que ambos puedan cumplir su función técnica.

[42] Ahora bien, un capó para automóvil sí es protegible como Diseño Industrial pese a que su forma depende de la forma del automóvil donde se aplica, pero el capó es en sí un elemento para permitir la interconexión con el automóvil; posee partes de interconexión destinadas a su acople con el chasis, como serían los elementos de bisagra por ejemplo; en ese caso, las bisagras no deben ser parte de la protección, porque caen en exclusión por ser interconexiones, al igual como sucedería con el extremo de unión de un tubo de escape a la carrocería, con los elementos de unión de un espejo lateral a la puerta, los elementos de unión de la parte trasera de un foco con la carrocería, etc.

[43] Respecto de la condición, donde el componente debe quedar visible durante la utilización del producto complejo donde se incorporó, se puede apreciar la diferencia que hay con los casos de los elementos destinados a la interconexión entre productos, los que por su naturaleza quedan normalmente ocultos una vez que ambos productos se han acoplado para interconectarse entre sí, tal es el caso de la rosca de acople de una ampolleta, las facetas de acople de una batería recargable con su cargador o con la máquina/herramienta que alimenta, las clavijas y resaltes de la cara posterior de una placa cobertora de un interruptor de pared o el gollete roscado de una botella, que tal como se aprecia en las siguiente imagen, dicho gollete que sirve para interconexión con una tapa, queda oculto una vez que se ha producido el montaje.



CL202000663
DISEÑO INDUSTRIAL
"BOTELLA"

3.3. **Excepción de exclusión de los elementos de conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.**

[44] La LPI considera una excepción a la exclusión de interconexiones, reflejada en la última parte del art. 62 ter, señalando *"Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."*

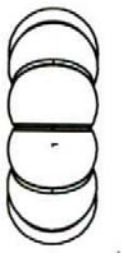
[45] Esto es, no se aplica la exclusión de protección a los diseños o partes de un diseño que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular. Entendemos por sistema un conjunto de cosas (elementos) que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto (como un todo). Entendiendo por diseños modulares aquellos que forman una construcción cuyos elementos se repiten y son mutuamente intercambiables.

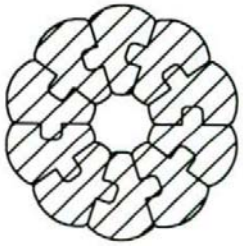
[46] Algunos ejemplos de sistemas modulares de mobiliario interconectable y combinable, son las piezas de juego del tipo “legos”, módulos de interruptores eléctricos, etc. Tal como el siguiente ejemplo donde se aprecian dos solicitudes que protegen elementos modulares para un sistema de mobiliario con piezas intercambiables, donde la figura de la izquierda muestra un parante con ranuras en su borde frontal, el que se repite en más de una unidad y operan como soporte de repisas como las que aparecen en la figura de la derecha. En este caso, las ranuras que funcionan como elementos de interconexión no son materia de exclusión, pues son parte de este sistema modular de mobiliario que se puede combinar para armar diferentes configuraciones.

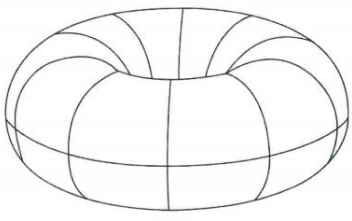
CL202002356
“PARANTE PARA ESTANTERÍA”

CL202002357
“PLACA PARA ESTANTERÍA”

[47] Otro ejemplo de interconexiones en un sistema modular se ve en el siguiente diseño de un lápiz de cera conformado por diferentes piezas modulares de diferentes colores, todas ellas comprenden el mismo mecanismo de unión entre sí, que permite realizar diferentes combinaciones y reemplazos de las piezas.



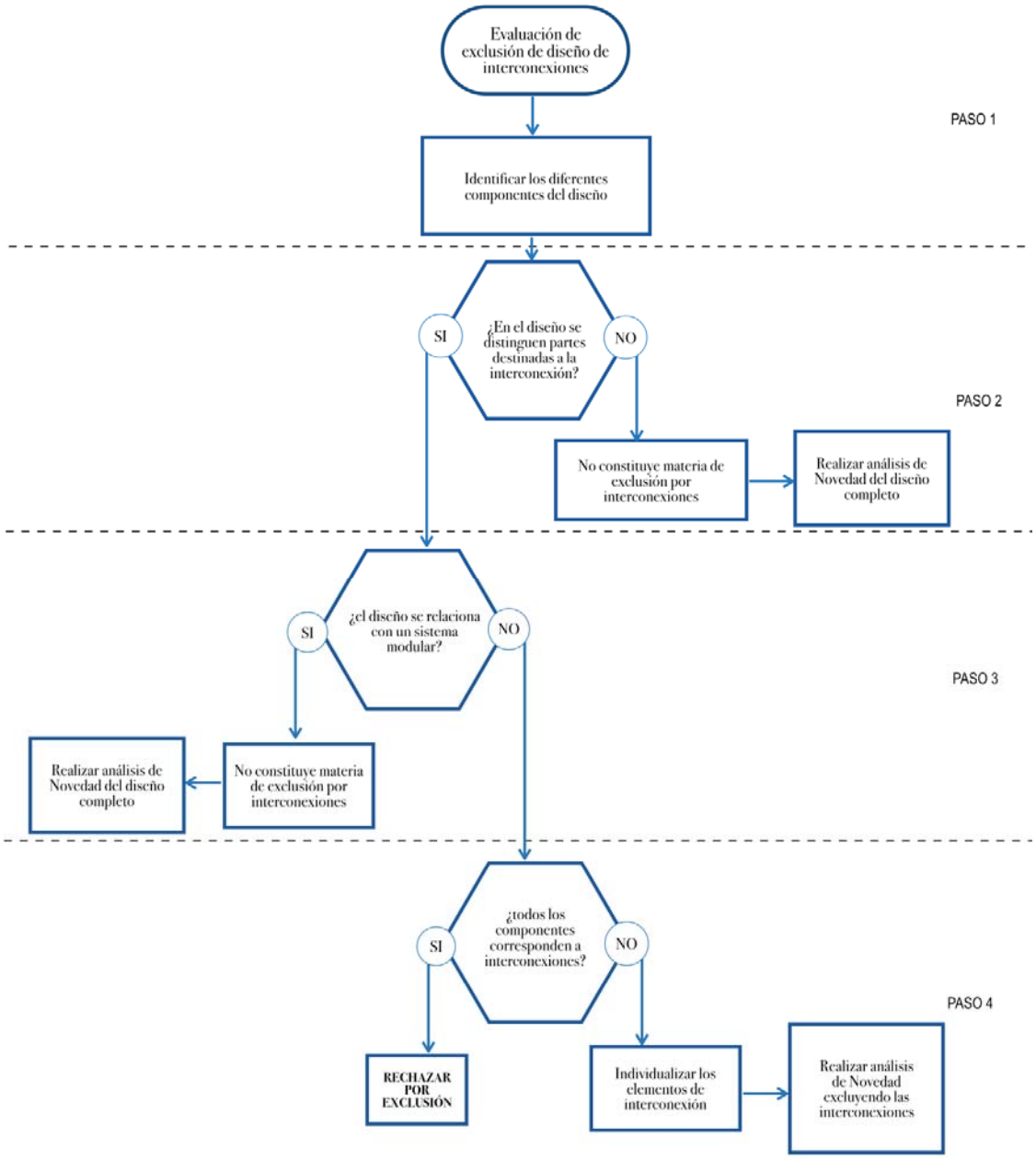




CL201602172
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9192
"LÁPIZ DE CERA INFANTIL"

3.4. **Análisis de exclusión de diseños interconexiones**

[48] El (la) perito deberá evaluar si el objeto corresponde a materia excluible de protección como Diseño Industrial por tratarse de una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte, tomando en consideración los pasos indicados en el siguiente flujo:



[49] **PASO 1**: Se deberá analizar el diseño distinguiendo las diferentes partes o componentes que conforman la apariencia del objeto de protección.

[50] **PASO 2**: Se deberá verificar si en el diseño se distinguen partes que estén destinada a la interconexión con otros productos para que ambos puedan realizar su función.

[51] De la pregunta anterior, si la respuesta es que NO se distinguen partes de ese tipo, entonces se concluirá que el diseño no constituye materia de exclusión por

interconexiones, y por lo tanto, se procederá a realizar el análisis de novedad del diseño completo.

[52] Si por el contrario, la respuesta es que SI se distinguen elementos de interconexión, entonces se pasará al siguiente paso.

[53] **PASO 3**: Habiendo identificado que hay componentes de interconexión, corresponderá ahora preguntarse si el diseño se relaciona con un sistema modular.

[54] En caso de que la respuesta sea positiva, entonces no procederá aplicar la exclusión y por lo tanto, se procederá a realizar el análisis de novedad.

[55] Sin embargo, se deberá detallar expresamente que si bien determinados elementos (nombrarlos) constituyen interconexiones, estos no se considerarán materia de exclusión por tratarse de interconexiones de un sistema modular.

[56] Si por el contrario, la respuesta a la pregunta es negativa, entonces se avanzará al siguiente paso.

[57] **PASO 4**: Dado que los elementos identificados como interconexiones no se relacionan con un sistema modular, entonces se debe verificar si todos los componentes del diseño corresponden a interconexiones o solo algunos de ellos.

[58] En caso de que la respuesta sea un Si, entonces se concluirá que todo el diseño es materia de exclusión por interconexiones y se rechazará en su totalidad, sin que proceda realizar análisis de novedad, dado que no existirán elementos a proteger, tal como sucede en el siguiente ejemplo donde la solicitud sólo reivindica una cavidad conectora y un conjunto de clavijas cuya reproducción exacta es necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño (máquina) se conecte con otro producto del cual forma parte (batería recargable) necesario para que ambos desempeñen su función.

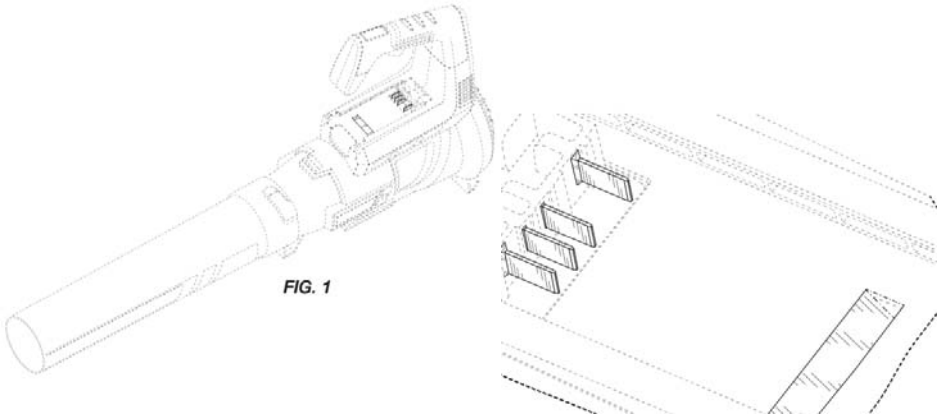


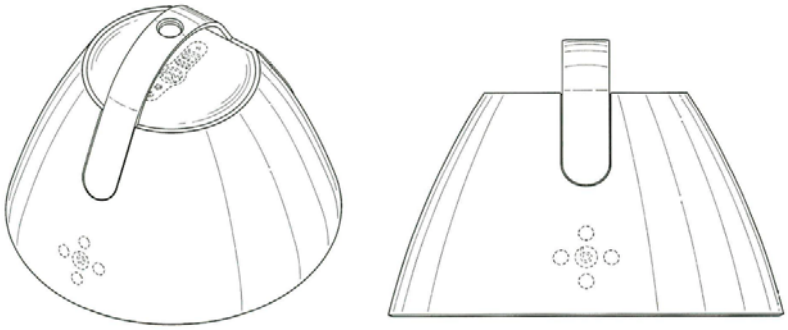
FIG. 1

[59] Por el contrario, si la respuesta es que no todos los elementos son interconexiones, entonces se deberá individualizar expresamente cuáles son los elementos excluibles de protección.

[60] Respecto al análisis de novedad, no se debe incluir los elementos excluidos al momento de ponderar la novedad de la fisonomía del diseño; del mismo modo, el (la) perito deberá cuidar de no adicionar dichos elementos excluidos en el contenido de la parte caracterizante del título detallado que elabore como resumen de su análisis de fondo.

[61] Adicionalmente, en caso de que en el conjunto de figuras no se haya representado a los elementos técnicos con línea discontinua, se deberá solicitar la presentación de un nuevo set de figuras en donde, dichos componentes objetados por exclusión de interconexiones, se muestren claramente representados con línea discontinua.

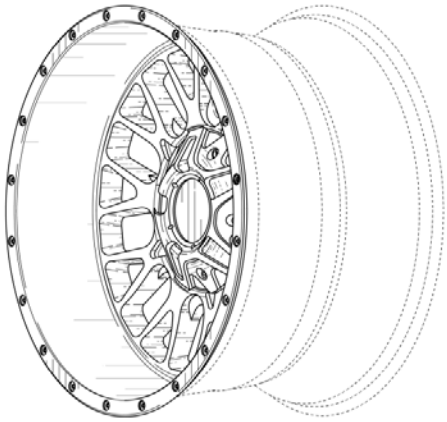
[62] A continuación se ejemplifica lo anterior, donde se aprecia un parlante portátil, cuyos perforaciones y zonas relacionadas con la interconexión del parlante con elementos periféricos, están representadas correctamente con líneas discontinuas.



CL201301962
DISEÑO INDUSTRIAL REG.7693
"PARLANTE"

[63] Esta exclusión debe ser aplicada restrictivamente, es decir, solo afecta a los elementos del diseño que participan de la interconexión y no a la totalidad del mismo. Dicho esto, solo se deben excluir de protección las partes del diseño que permiten que éste sea **conectado mecánicamente** a otro producto, adosado o puesto en su interior o en torno al mismo, a objeto de que cada uno de ellos puedan cumplir su función, tal como

se muestra en el siguiente ejemplo de una llanta para rueda de vehículo, donde la protección recae sólo en aquellos elementos que no participan de la interconexión con el neumático.



CL201803411
DISEÑO INDUSTRIAL REG.9457
"PARTE DE UNA LLANTA"

4. Exclusión de diseño de indumentaria

4.1. **Marco legal**

[64] El artículo 62 ter, inciso segundo de LPI, menciona que "...además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza..."

4.2. **Consideraciones**

[65] Por indumentaria se entenderá a aquello vinculado al vestido, entendiendo este concepto como las prendas que se utilizan para cubrir o adornar el cuerpo. Por extensión, se llama indumentaria a la ropa.

[66] La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el conjunto de prendas usadas para vestirse, protegerse del clima adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior). En su sentido más amplio, incluye también los guantes para cubrir las

manos, el calzado (zapatos, zapatillas y botas) para cubrir los pies, gorros y sombreros para cubrir la cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos más que prendas de vestir.

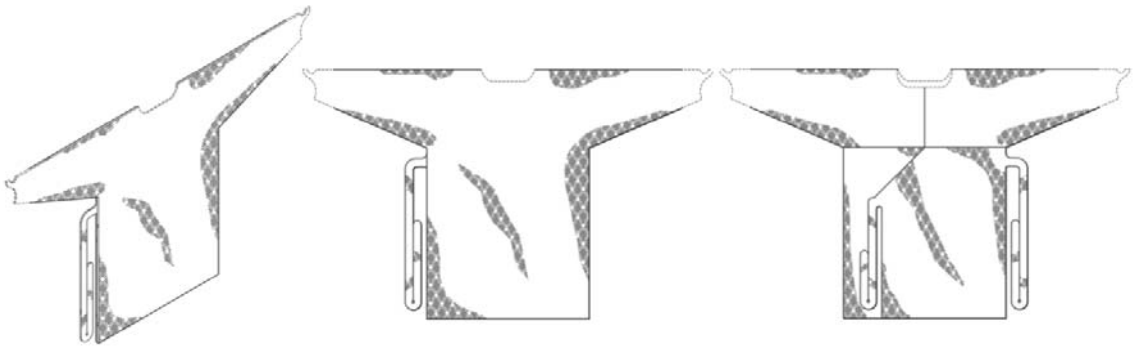
[67] La exclusión recaerá sobre creaciones de indumentaria y partes de indumentaria (bolsillo, mangas, cuello, etc.) donde su objetivo no va más allá de la función básica de toda indumentaria (cubrir o abrigar).

[68] Esta exclusión no aplicaría en indumentarias donde su diseño no está asociada con tendencias de moda, es decir, se aplicaría la exclusión sólo sobre aquellos diseños que derivan de un ejercicio meramente de adaptación a las diferentes tendencias de moda, pues éstas responden al dinamismo del mercado .

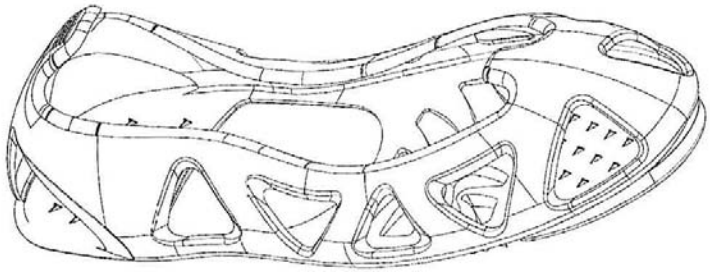
[69] Entonces, a modo de ejemplo, es posible enumerar algunos de los diseños relacionados con el vestir que sí podrían ser protegidos bajo un derecho de Diseño Industrial:

- Prendas ortopédicas (corset, fajas ortopédicas)
- Prendas de uso médico (bata, mascarilla, delantal, cubre zapatos, guantes, cubre cabeza, bata pacientes, delantal, medias ortopédicas)
- Prendas de protección industrial (trajes de faenas, cascos, guantes)
- Prendas de protección (prendas especiales para bomberos, minería, chaleco salvavidas, ropa de salvamento, ropa reflectante, rodilleras, coderas, canilleras, cinturón protector lumbar, etc.)

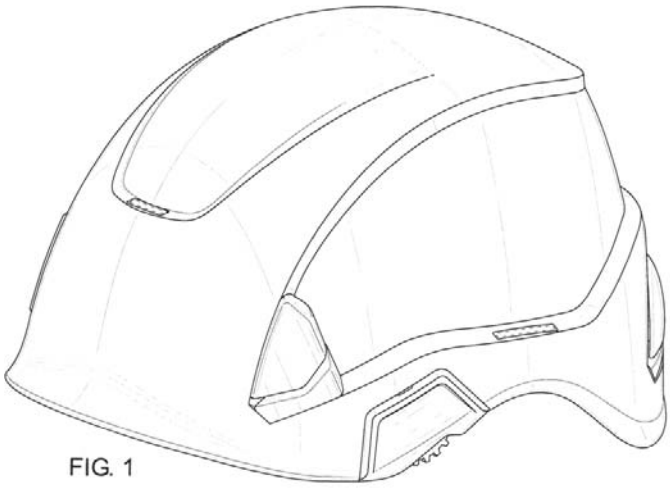
[70] Ejemplos de prendas solicitadas como Diseño Industrial que no han sido rechazadas por exclusión, se ven a continuación, en el primer caso se trata de una bata médica para protección y en el segundo caso es un accesorio que se coloca por sobre el calzado y que sirve para bailar tap, mientras que el tercer caso corresponde a un casco de seguridad.



EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA
CL201803233
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9696
"BATA MÉDICA"

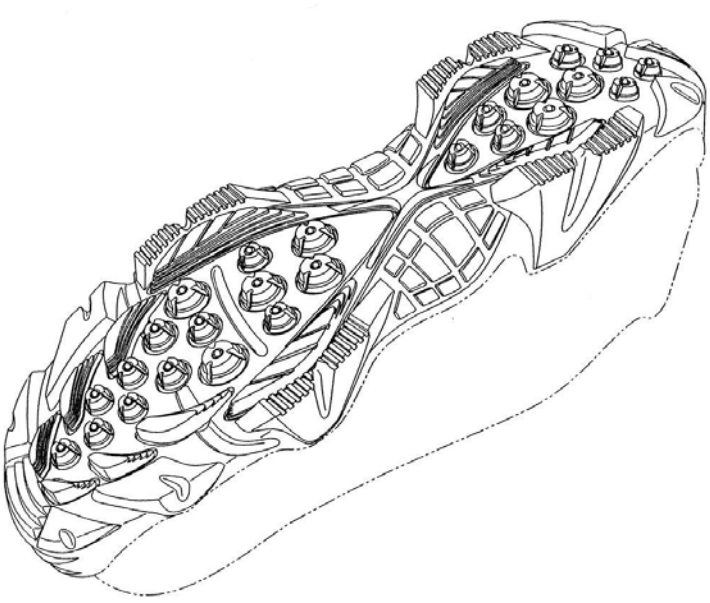


EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA
CL201502084
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 8630
"ACCESORIO PARA CALZADO"



EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA
CL201803605
DISEÑO INDUSTRIAL REG. 9582
"CASCO DE SEGURIDAD"

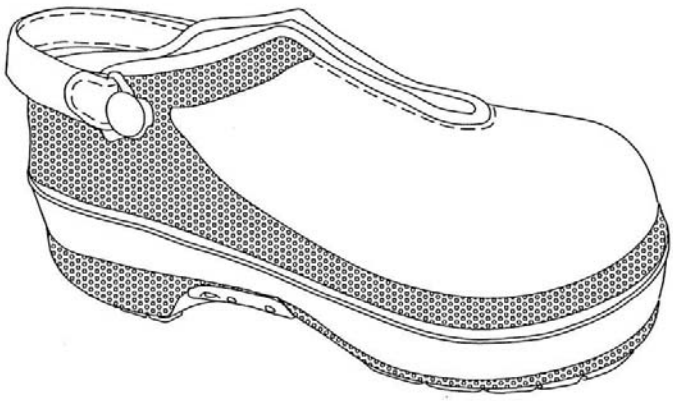
[71] En el caso de los calzados, actualmente se permite la protección solo de la suela del calzado, así como se ve en la siguiente figura:



EJEMPLO SUELA DE CALZADO ACEPTADA
CL200601000
DISEÑO INDUSTRIAL REG.4979
"SUELA PARA CALZADO"

[72] Sin embargo, no se acepta la protección del calzado completo o de partes de la cubierta del calzado, así como se ve en las siguientes figuras.

EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL201800262
DISEÑO INDUSTRIAL
"ZAPATO"

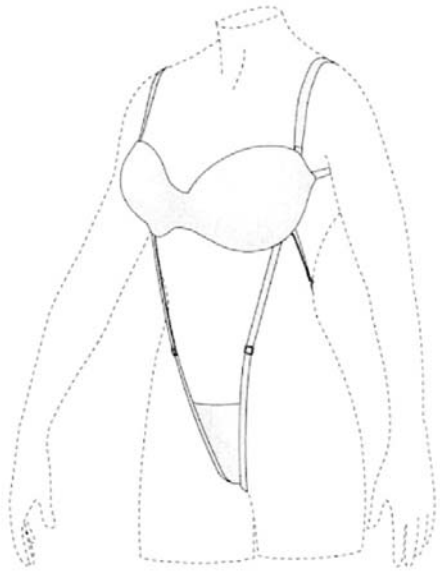


EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL201400218
DISEÑO INDUSTRIAL
"ZAPATILLA"

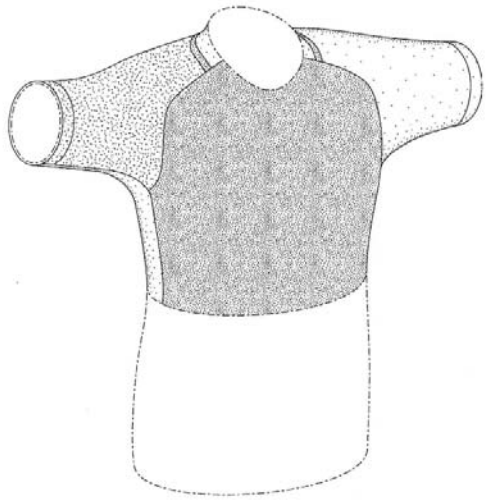
EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL200702193
DISEÑO INDUSTRIAL
"CUBIERTA DELANTERA DE UN CALZADO INFORMAL"

[73] Ejemplos de indumentaria y partes de indumentaria excluida de protección como Diseño Industrial se ven a continuación:

EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL201600921
DISEÑO INDUSTRIAL
"PORCIÓN DE CHAQUETA"



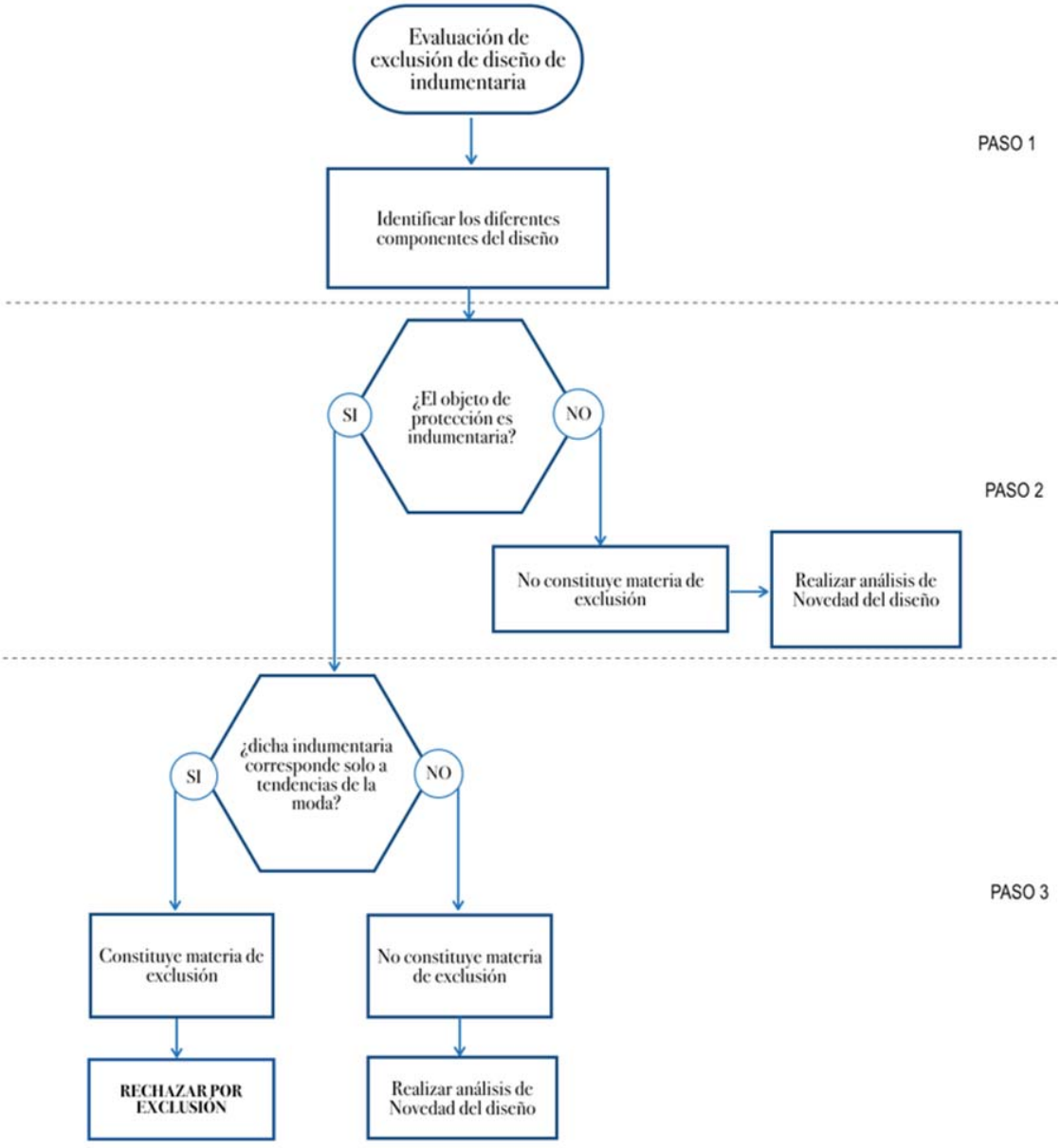
EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL201700315
DISEÑO INDUSTRIAL
"SOSTÉN LIBRE DE SUJETADOR EN LA ESPALDA"



EJEMPLO DISEÑO INDUMENTARIA RECHAZADO
CL201503424
"CONFIGURACIÓN APLICADA A UNA CAMISA"

4.3. **Análisis exclusión de indumentaria**

[74] El (la) perito deberá evaluar si el objeto corresponde a materia excluible de protección como Diseño Industrial por tratarse de indumentaria, tomando en consideración los pasos indicados en el siguiente flujo:



[75] **PASO 1**: Primeramente, se deberá analizar el diseño distinguiendo las diferentes partes o componentes que conforman la apariencia del objeto de protección.

[76] **PASO 2**: Corresponde preguntarse si el objeto de protección representa un producto de indumentaria.

[77] De la pregunta anterior, si la respuesta es NO, entonces se concluirá que el diseño no constituye materia de exclusión, y por lo tanto, se procederá a realizar el análisis de novedad del diseño.

[78] Si por el contrario, la respuesta es SÍ, se pasará al siguiente paso.

[79] [**PASO 3:** Se deberá verificar si este objeto de indumentaria responde a una mera adaptación a la tendencia de la moda o no.

[80] Si la respuesta es SI, entonces se concluirá que el objeto de protección es materia de exclusión y se deberá rechazar fundamentando claramente las razones que llevaron a dicha conclusión.

[81] En caso contrario, se concluirá que el objeto no constituye materia de exclusión y se procederá a realizar análisis de novedad.

5. Exclusión de diseños contrarios al orden público

5.1. **Marco legal**

[82] El Art. 38 de la LPI, dispone que "no serán patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación".

[83] Este artículo, es claramente aplicable a solicitudes de Diseño y Dibujo Industrial.

5.2. **Consideraciones**

[84] No serán aceptables los diseños que contengan mensajes o imágenes de contenido racista o degradante para los grupos más débiles de la sociedad (la infancia, grupos étnicos, raciales, de género, religiosos, etc.).

[85] Se denegará la protección a Diseños y Dibujos de contenido particularmente violento, o que contengan elementos característicos de organizaciones prohibidas, como grupos paramilitares u organizaciones terroristas.

[86] En cuanto a Diseños o Dibujos contrarios a la moral y las buenas costumbres, deberán denegarse aquellos que, de acuerdo al sentido común, resultan claramente ofensivos, de marcado carácter violento u obsceno.

[87] Ejemplo de lo anteriormente mencionado se ve en la siguiente imagen:

EJEMPLO CONTRA EL ORDEN PÚBLICO Y LA MORAL
COCA-COLA ANUNCIABA SU PRODUCTO CON UNA ESVÁSTICA EN EE.UU.
FUENTE. investigación de Steven Heller
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141023_cultura_esvastica_simbolo_antiguo_wbm

[88] Si el motivo de denegación consiste en que el diseño contiene elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, el solicitante podrá, para subsanar, eliminar el elemento o elementos causantes del reparo y presentar un nuevo set de Figuras. El diseño modificado volverá a examinarse para verificar si cumple los requisitos exigidos por la Ley.

6. Otras prohibiciones

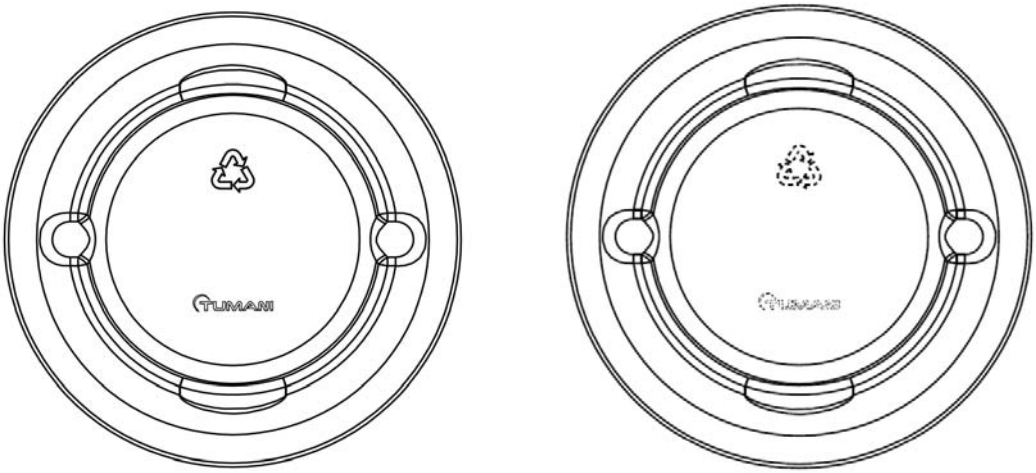
[89] En el espíritu de las prohibiciones descritas en el art. 20 de la LPI, no se concederá protección sobre Diseño y Dibujos Industriales que incorporen los siguientes elementos:

6.1. Uso de emblemas, banderas y otros símbolos

[90] Tampoco serán aceptados aquellos Dibujos y Diseños que incorporen símbolos o emblemas nacionales como el escudo, la bandera nacional u otros símbolos de uso

gubernamental; como tampoco los signos de control o garantía y símbolos o emblemas de organizaciones nacionales o internacionales.

[91] Si el motivo de denegación consiste en que el Diseño o Dibujo contiene elementos del tipo señalados anteriormente, el solicitante podrá, para subsanar, dejar en línea discontinúa o eliminar el(los) elemento(s) causante(s) del reparo y presentar nuevas figuras. Tal como se aprecia en el siguiente ejemplo, donde la figura de la izquierda muestra la primera presentación de una botella que en la base comprende el símbolo de reciclaje; en una segunda presentación se entregó la figura corregida adecuadamente donde tanto el símbolo de reciclaje como la marca se han representado con línea discontinua.



EJEMPLO DE PRESENCIA DE SÍMBOLOS Y UNA MARCA EN DISEÑO
CL202000614
DISEÑO INDUSTRIAL REG.10154
"BOTELLA"

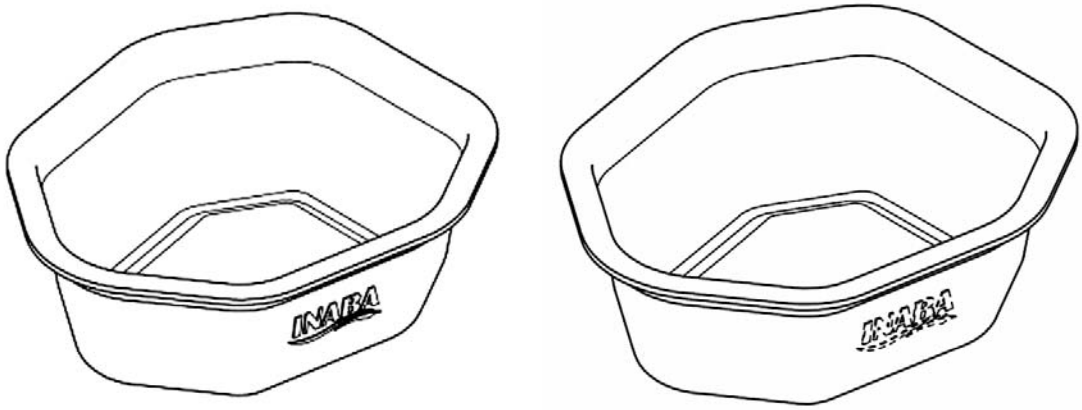
6.2. **Uso de marcas y signos distintivos**

[92] En estos casos se denegará la incorporación o representación de una marca formando parte de la fisonomía o apariencia de un Diseño o Dibujo Industrial, ya sea que esté representada de manera bidimensional o tridimensional.

[93] Si el motivo de denegación consiste en que el Diseño o Dibujo contiene elementos del tipo señalados anteriormente, el solicitante podrá, para subsanar, dejar en línea

discontinúa o eliminar el(los) elemento(s) causante(s) del reparo y presentar nuevas figuras. El diseño modificado volverá a examinarse para verificar si cumple los requisitos exigidos por la Ley.

[94] Tal como se aprecia en el siguiente ejemplo, donde la figura de la izquierda muestra la primera presentación de un contenedor que en una de sus caras comprende la marca del producto; en una segunda presentación se entregó la figura corregida adecuadamente donde la marca se ha representado con línea discontinua.



EJEMPLO DE PRESENCIA DE UNA MARCA EN DISEÑO
CL202000184
DISEÑO INDUSTRIAL EN TRÁMITE
"CONTENEDOR"

7. Pronunciamientos periciales sobre exclusiones

[95] El perito deberá emitir un pronunciamiento claro respecto del análisis de cualquiera de las exclusiones de protección, el que será enunciado en el ítem sobre ANÁLISIS DE NOVEDAD.

[96] En caso de que la exclusión sea parcial y por lo tanto se llevare a cabo el análisis de novedad sobre el Diseño o Dibujo analizado, el perito deberá referirse a la exclusión de las partes del diseño redactando un párrafo independiente del análisis de novedad, donde se explicará qué elementos quedarán excluidos de protección.

[97] En el caso de que la **exclusión** recaiga sobre la **totalidad del diseño** porque su fisonomía está enteramente dictada por **consideraciones funcionales o técnica**s, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[98] *"El análisis recaído en el diseño de la presente solicitud ha permitido verificar que la apariencia del diseño está enteramente dictada por consideraciones técnicas o funcionales, sin que exista aporte arbitrario por parte del diseñador, por lo que debe estar excluido de protección en conformidad con lo dispuesto en el art. 62 ter. inciso primero de la LPI"*

[99] En el caso de que la **exclusión** recaiga solo sobre **algunos componentes del diseño** por tratarse de elementos que están dictados por **consideraciones funcionales o técnicas**, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[100] *"El análisis recaído en el diseño de la presente solicitud ha permitido identificar que la o los siguientes componentes: (mencionar detalladamente) comprenden una apariencia dictada por consideraciones técnicas o funcionales, sin que exista aporte arbitrario por parte del diseñador, por lo que debe(n) estar excluido(s) de protección en conformidad con lo dispuesto en el art. 62 ter. inciso primero de la LPI".*

[101] En el caso de que la **exclusión** recaiga sobre la **totalidad del diseño** por tratarse de **elementos que impiden la interconexión** entre productos, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[102] *"El análisis recaído en el diseño de la presente solicitud ha permitido identificar que posee una forma cuya reproducción exacta es necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte; por lo que debe estar excluido de protección en conformidad con lo dispuesto en el art. 62 ter. inciso segundo de la LPI"*

[103] En el caso de que la **exclusión** recaiga solo sobre **algunos componentes del diseño** por tratarse de **elementos que impiden la interconexión** entre productos, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[104] *"El análisis recaído en el diseño de la presente solicitud ha permitido identificar que la o los siguientes componentes: (mencionar detalladamente) poseen una forma cuya reproducción exacta es necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte; por lo que debe(n) estar excluido(s) de protección en conformidad con lo dispuesto en el art. 62 ter. inciso segundo de la LPI"*

[105] En el caso de que la exclusión sea porque el objeto de protección es **indumentaria**, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[106] *"El análisis recaído en el diseño de la presente solicitud ha permitido concluir que no reúne las condiciones para obtener protección bajo un derecho de Diseño Industrial, toda vez que se trata de un producto de indumentaria y por lo tanto debe estar excluido de protección en conformidad con lo dispuesto en el art. 62 ter inciso segundo de la LPI"*

[107] En el caso de que la **exclusión** sea porque se trata de un Diseño o Dibujo **contrario al orden público**, el pronunciamiento pericial deberá indicar lo siguiente:

[108] *"El análisis recaído en el diseño/dibujo de la presente solicitud ha permitido concluir que no reúne las condiciones para obtener protección, toda vez que su prohibición es necesaria para proteger el orden público (o la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente)"*

PARTE XIX NOVEDAD

1. Introducción

[109] Unos de los requisitos que debe cumplir un Diseño o Dibujo Industrial, es el de novedad, esto es, que tenga fisonomía nueva o apariencia nueva, dependiendo si es Diseño o Dibujo respectivamente.

[110] Los Diseños y Dibujos industriales sólo consideran la forma del producto, es decir su parte externa, sin importar la función, beneficio o utilidad a la que esté asociada o se pueda derivar el cambio de forma.

[111] El Art. 62 de LPI señala que:

[112] El **Diseño** se considerará nuevo siempre que *"...se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una* ***fisonomía nueva.****"*

[113] El **Dibujo**, "...toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una **apariencia nueva**."

[114] "Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.".

[115] Por lo tanto es requisito, para obtener la protección de un diseño o dibujo industrial, que este sea nuevo. Esto quiere decir, que el aspecto visible del dibujo/diseño debe ser diferente de lo conocido en la técnica. En este caso la fisonomía de un Diseño y la apariencia en un Dibujo, deben ser nuevas, es decir diferentes a todo lo conocido en el estado de la técnica.

[116] [016] El Art. 2° del RLPI señala que:

[117] "Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.".

[118] Entonces, dentro de un universo o conjunto de divulgaciones del estado de la técnica, un dibujo o diseño industrial se considera nuevo cuando las características que lo

definen se distingan de sus similares, siempre y cuando dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una apariencia o fisonomía nueva respectivamente.

2. Conceptos técnicos

[119] Antes de analizar la novedad, es necesario tener presente los siguientes conceptos técnicos básicos:

Similares: Corresponde a artículos/productos que presentan aspectos tanto ornamentales como de uso coincidentes, y que en general pertenecen a la misma área técnica y campo de aplicación. En el contexto de los análisis corresponde a los artículos/productos que pueden ser considerados como parte del estado de técnica para un determinado Diseño/Dibujo analizado, ya que poseen una geometría o forma (diseños) y disposición o combinación de figuras (Dibujos) lo más coincidente posible con lo analizado.

Apariencia especial perceptible por medio de la vista: Se refiere a que en el dibujo/diseño analizado debe haber, al menos, una característica o elemento novedoso respecto de sus similares, y que esta diferencia constituya una característica visible en la geometría, y que, al mismo tiempo, logre diferenciar a estos dibujo/diseño comparados.

Diferir de manera significativa: Se refiere a que una diferencia sea relevante, por la presencia de al menos una característica en el dibujo/diseño, que por sí misma le dé una identidad propia y colabore en diferenciarse con lo presente en el estado de la técnica. Por lo cual, cuando se tengan características irrelevantes, es decir, que se trate de pequeños cambios a una forma conocida y que no modifican la percepción general del diseño, se entenderá que el diseño analizado no posee una fisonomía que difiera de manera significativa respecto del estado de la técnica más cercano.

Artículo industrial o artesanal: Se refiere a que el artículo sirva de patrón para la fabricación de otras unidades, en cualquier tipo de industria. El término “industria” se refiere al ejercicio de cualquier actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas, en contraposición al de las bellas artes. Estas últimas son aquellas que tienen por finalidad expresar la belleza, como la pintura, la escultura y la música, y que pueden protegerse a través de las normas de derecho de autor.

Fisonomía nueva y apariencia nueva: **Fisonomía** se refiere a aquellas características físicas u ornamentales externas, apreciables por la vista, que dan cuenta de la geometría del Diseño, medibles de un diseño, en tanto que **apariencia** se refiere al aspecto bidimensional resultante de la disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores, que se desarrollen en el mismo plano.

Estado de la Técnica: Es todo aquello divulgado anteriormente o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de la primera presentación de la solicitud del objeto a proteger. Esta divulgación incluye publicaciones tangibles (revistas, catálogos, etc.) y digitales (vídeos, internet, películas, etc.), uso, venta o comercialización, etc. Es importante destacar que el estado de la técnica es mundial, y por lo tanto su búsqueda se realiza en ese espectro. También se le conoce como estado del arte o arte previo. El Art. 50 RLPI señala que *"Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se considerarán también como arte previo los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad u otros."*

Búsqueda: Corresponde al proceso de identificación de las divulgaciones similares presentes en el estado de la técnica.

Patrón: El Art. 62 LPI establece *"cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades"*. Esto se refiere a que el diseño/ dibujo permita ser reproducido de manera idéntica, no quedando comprendido todo objeto o representación que sea de carácter único (expresión artística, tal como una pintura, escultura, entre otras).

Fisonomía que difiere de manera significativa del Estado de la Técnica: En el Art. 62 de LPI, en su inciso tercero menciona que:

> *"Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que **difieran de manera significativa** de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos."*

[120] Esto hace referencia a que la(s) diferencia(s) identificadas sea(n) relevante(s), por la presencia de al menos una característica en el dibujo/diseño, que por sí mismas le den una identidad propia al diseño como un todo y colabore en diferenciarse con lo existente en el estado de la técnica.

[121] En cuanto a la exigencia de que difieran de manera significativa, se tomará en cuenta la impresión general que el diseño produce en relación con cualquier otro diseño o dibujo cercano.

[122] Por lo cual, cuando se tengan características diferentes irrelevantes, es decir, que se trate de pequeños cambios a una forma ya divulgada y que no modifican la percepción general del diseño, se entenderá que el diseño analizado carece de una fisonomía que difiere de manera significativa respecto del estado de la técnica.

3. Análisis de novedad

[123] El Art. 78 RLPI, determina que, para analizar la **novedad** con respecto a los dibujos o diseños industriales similares, establece que el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la LPI, lo siguiente:

"a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.

b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.

c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.

d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.

e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el diseño solicitado es diferente."

[124] El análisis de novedad se basa en establecer cuáles son las diferencias encontradas en relación a los elementos ornamentales del dibujo/diseño, comparadas con otro diseño u objeto industrial similar. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica, una forma física y visible, y no una cualidad subjetiva.

[125] Las características o elementos a comparar en el dibujo/diseño industrial analizado contemplan:

- La forma, es decir la conformación exterior o aspecto asociada o no con colores, si formare parte de lo solicitado;

- La configuración geométrica, que consiste en detalles cuantificables de la geometría del cuerpo, las proporciones y magnitudes de las partes constitutivas del dibujo/diseño industrial, ya sean éstas en el plano o en el espacio, respectivamente;

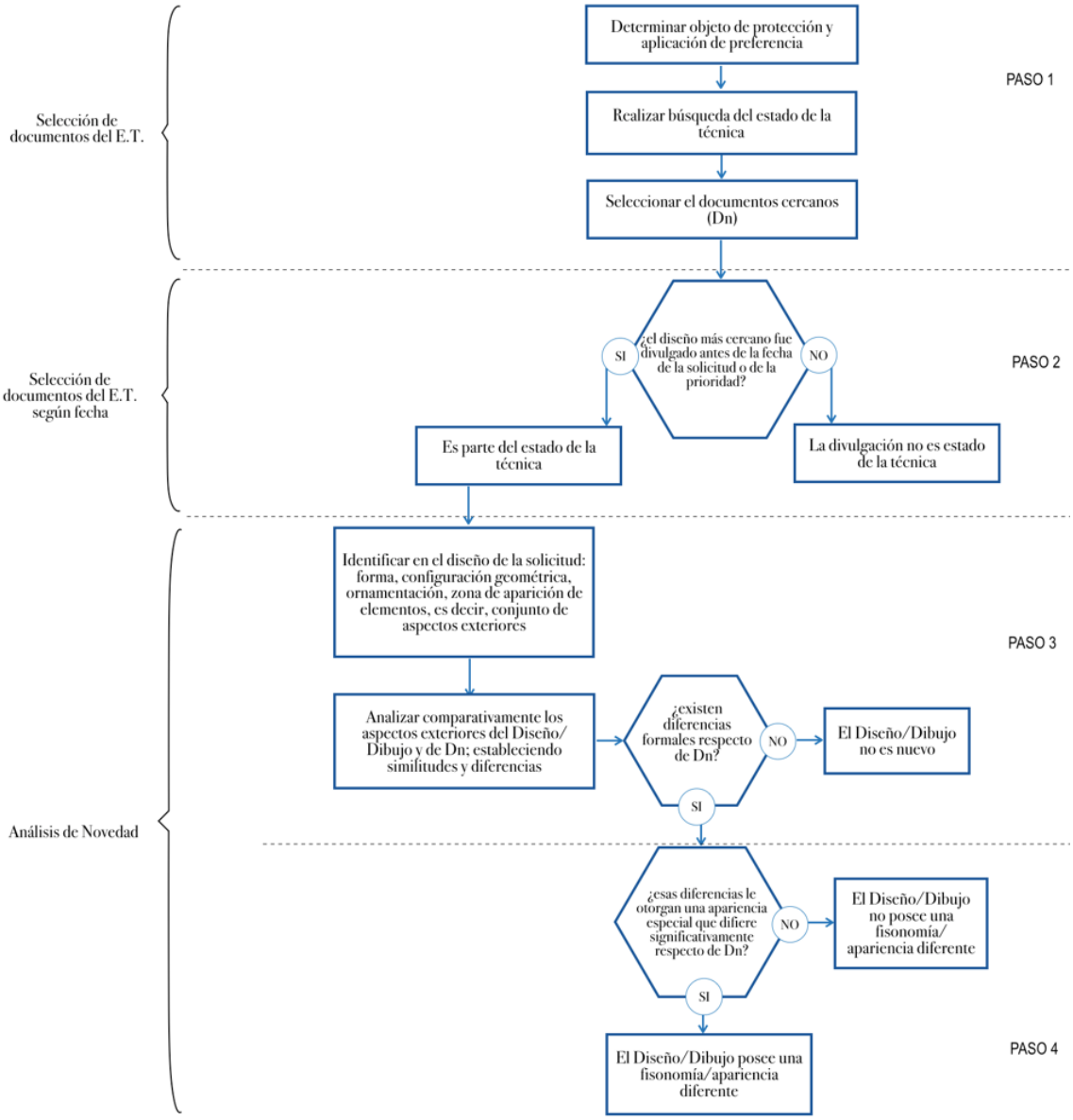
- La ornamentación, en el sentido de elementos plásticos, una forma física y visible, no es un rasgo subjetivo tal como moderno, bonito, útil, etc.;

- La combinación de las anteriores.

[126] Las características anteriores deben entregar al dibujo/diseño una apariencia especial. Esta apariencia debe ser perceptible mediante la vista, y debe constituir un efecto especial, tal que sea observable o advertible una impresión general diferente visible respecto de otros.

3.1. Esquema representativo del análisis

[127] Este esquema corresponde al procedimiento y pasos que se llevan a cabo para determinar el cumplimento o falta de novedad de un diseño o dibujo industrial.



3.1.1. **Pasos para la ejecución del análisis de novedad**

[128] Se deberá realizar el análisis tomando como referencia los pasos a seguir que se explican a continuación, en referencia al esquema representativo enseñado en el punto anterior.

[129] **Paso 1**: Este primer paso deriva de las acciones previas que tienen que ver con la determinación de qué es el objeto de protección en sí y del resultado de la búsqueda del

estado de la técnica, lo que debe desembocar en la selección del (los) documento(s) relevante(s) que será(n) motivo de comparación con el diseño/dibujo analizado.

[130] [044] Las consideraciones que se han de tomar para seleccionar el (los) documento(s) más cercano(s) deberán relacionarse con una apreciación inicial que se deberá hacer comparando la fisonomía/apariencia de los productos encontrados respecto del diseño/dibujo analizado, sin ahondar en las diferencias, sino que más bien en las similitudes que hicieron que el documento llamara la atención durante el proceso de búsqueda y que obligó a un detenimiento para revisar si se trataba o no del mismo objeto de protección.

[131] **Paso 2**: Habiendo seleccionado los documentos más cercanos, se procederá ahora a determinar si dichos documentos son considerados estado de la técnica o no; para ello se deberá verificar si dichos documentos más cercanos fueron divulgados antes de la fecha de la solicitud, esto se deberá realizar para cada documento (D1, D2…Dn), en caso de que no se invoque prioridad o la prioridad no sea válida; o fue divulgado antes de la fecha de una prioridad válidamente invocada.

[132] En caso de que al revisar el primer documento (D1) la respuesta sea NO, entonces la publicación no es parte de la técnica y se deberá seguir buscando o seleccionar otro documento cercano ya detectado. En caso de que la respuesta sea SÍ, entonces se deberá pasar al siguiente paso del análisis.

[133] **Paso 3**: Habiendo establecido el documento más cercano D1 o los más relevantes se llevará a cabo un estudio analítico comparativo de ambos diseños, es decir, en esta etapa corresponderá identificar cada una de las características del objeto de protección y del contenido de D1, desglosando su forma, configuración geométrica, ornamentación, zona de aparición de los elementos y proporción entre las partes.

[134] En base a este desglose comparativo, se deberá determinar las similitudes y diferencias que se identificaron entre ambos diseños/dibujos contrastados. Como consecuencia de lo anterior, corresponderá preguntarse si existen diferencias entre el objeto de protección de la solicitud respecto del documento D1, determinando si en la divulgación del estado de la técnica están anticipadas o son visibles todas y cada una de las características del dibujo/diseño.

[135] Si la respuesta es No, quiere decir que los contenidos son idénticos y por lo tanto el diseño/dibujo analizado carece de una fisonomía nueva o apariencia nueva, debiendo ser rechazado por falta de novedad.

[136] En caso de que la respuesta sea Sí, quiere decir que al menos hay una característica diferente y por lo tanto, corresponderá avanzar hacia el siguiente paso.

[137] **Paso 4**: En este paso procede realizar un análisis sintético, que a diferencia del anterior en que se detallaron y compararon una a una las características del diseño/dibujo analizado respecto de D1, en este paso corresponde comparar la fisonomía o apariencia como un todo de acuerdo a la impresión general que cada uno genera.

[138] La finalidad de este paso es determinar el requerimiento establecido en el artículo 62 inciso tercero, en lo referido a que "los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos".

[139] Dicho esto, corresponderá preguntarse si las diferencias detectadas en el paso 3 le otorgan al diseño/dibujo, una apariencia especial perceptible por medio de la vista que difiera significativamente respecto de la apariencia de D1, de tal manera que resulte una fisonomía o apariencia nueva respectivamente.

[140] En caso de que la respuesta sea No, entonces se determinará que el diseño/dibujo carece de una fisonomía o apariencia novedosa que difiera significativamente, y por lo tanto, se deberá rechazar.

[141] Por el contrario, si la respuesta es Sí, entonces se determinará que el diseño/dibujo posee una fisonomía o apariencia novedosa que difiera significativamente respecto de su similar más cercano del estado de la técnica, y por lo tanto cumpliría con lo que se establece en el art. 62 LPI.

[142] A continuación se enseña, a modo de ejemplo, el análisis de novedad llevado a cabo sobre la solicitud CL201801119, cuyo resultado fue que el diseño carecía de novedad al encontrarse en el estado de la técnica, un objeto completamente idéntico sin que hubiese ninguna diferencia.

CL 201801119 D1=EM004555167-0001

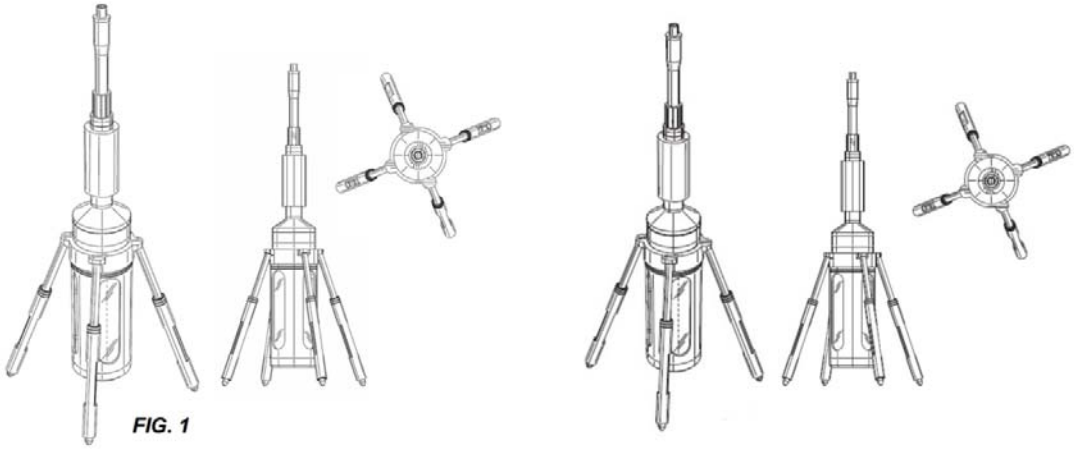


FIG. 1

EJEMPLO DE SOLICITUD DENEGADA POR FALTA DE FISONOMÍA NOVEDOSA
CL201801119
DISEÑO INDUSTRIAL DENEGADO
"PIPA DE AGUA PARA FUMAR"

[143] **Pronunciamiento respecto al ejemplo anterior:**

"La búsqueda del estado de la técnica para el presente diseño ha arrojado la existencia de un documento relevante que muestra un diseño idéntico; se trata del registro de diseño de la EUIPO 004555167-0001, presentado por Wael Elhalwani el 18,12,2017 y publicado el ***21,02,2018****, todo ello de acuerdo a la información rescatada desde el siguiente sitio oficial: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/get-detail?st13=EM700000004555167-0001, este registro a su vez declara la prioridad US29/607906 de fecha 16,06,2017.*

Como es posible ver, la fecha de publicación de este documento D1 es anterior a la fecha de presentación de la solicitud de autos (27,04,2018) en Chile, la que por cierto, no declara prioridad.

El diseño analizado, al igual que la pipa de agua mostrada en D1 se conforma por un cuerpo principal cilíndrico con ventanas verticales rectangulares de extremo redondeado, la cara superior es tronco cónica y a partir de ella se presenta una serie de porciones cilíndricas axiales, entre las que se destaca la segunda desde abajo hacia arriba, la que presenta un diámetro mayor y sobre ella se dispone una porción con estrías horizontales y a su vez, ésta es seguida por una porción con estrías verticales; el cuerpo principal comprende una pieza anular cercana a su

borde superior, la que presenta cuatro resaltes redondeados desde los que emergen cuatro patas rectas divergentes hacia abajo, cada una formada por una mitad inferior de mayor diámetro que la superior.

Lo anterior permite determinar que la fisonomía del diseño analizado no es novedosa respecto del documento relevante D1, contraviniendo así las disposiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley vigente."

[144] El siguiente ejemplo muestra el análisis de novedad realizado sobre la solicitud CL201702484, donde el resultado indica que si bien se detectaron algunas diferencias presentes en el diseño analizado respecto del documento D1, dichas diferencias no le otorgaban al diseño una fisonomía que se distinguiera de manera significativa; derivando entonces en un rechazo de la solicitud.

EJEMPLO DE SOLICITUD DENEGADA POR FALTA DE FISONOMÍA QUE SE DISTINGA DE MANERA SIGNIFICATIVA
CL201702484
DISEÑO INDUSTRIAL DENEGADO
"SILLA"

[145] **Pronunciamiento respecto al ejemplo anterior:**

"La búsqueda del estado de la técnica para la presente solicitud arrojó la existencia de una silla que es prácticamente idéntica a la analizada, esta silla está publicada en la página https://www.architonic.com/es/product/capdell-col-370-m/1308374, donde se destaca que este

modelo se llama: Col370M, diseñada por: Francesc Rifé, español y cuyo año de lanzamiento fue el 2015.

La silla de la solicitud se asemeja a la silla de D1 en que se compone de una estructura tubular de cuatro patas rectas divergentes de extremo superior curvado uniéndose cada pata frontal con la posterior por un tramo superior, el respaldo se soporta sobre otra estructura tubular de forma en "V" invertida de extremo superior curvado, la que se encuentra inclinada hacia atrás y donde las porciones inferiores se adosan paralelas a la zona posterior de las patas posteriores que soportan al asiento; el respaldo es un plano laminar, curvado transversalmente, de forma trapecial de lados superior e inferior convexos y vértices redondeados; el asiento también es un plano laminar de forma trapecial de vértices redondeados y curvo cóncavo de lado a lado.

*Como es posible verificar en las figuras adjuntas, la única diferencia que es posible advertir en el diseño analizado, es que la zona superior de la estructura tubular del respaldo es semicircular, mientras que en la silla de D1 dicho extremo superior es horizontal de extremos redondeados; adicionalmente, también se pueden advertir otras diferencias menores, tal como la cantidad de círculos pequeños que presenta en la cara frontal del respaldo, que en el caso de D1 son cuatro, mientras que en el diseño analizado son dos inferiores y en el asiento D1 presenta cuatro círculos pequeñ*os, mientras que en el diseño no se aprecian.

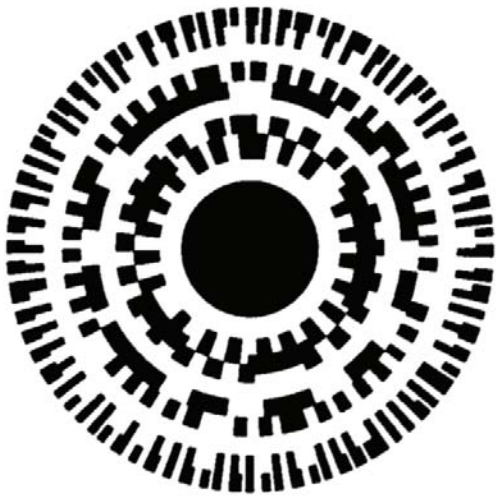
[146] Sin embargo, esas diferencias son indiscutiblemente menores y no le otorgan a la silla una fisonomía que le permita distinguirse de manera significativa respecto de D1.

[147] Lo anterior permite determinar que la fisonomía del diseño analizado No es novedosa respecto de sus similares del estado de la técnica, por lo que contraviene las disposiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley vigente."

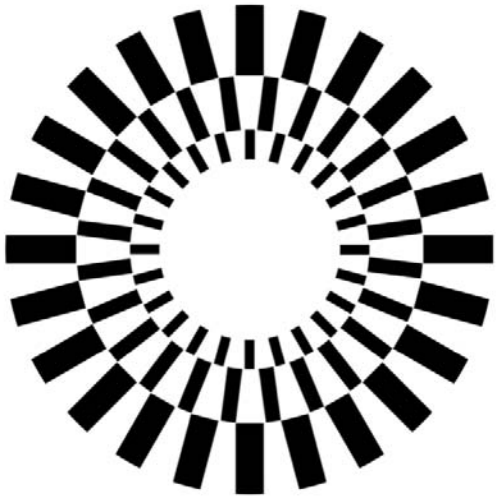
[148] Así como se ve en el ejemplo anterior, fue posible verificar que la única diferencia que exhibía el diseño analizado, era que la zona superior de la estructura tubular del respaldo era semicircular, mientras que en la silla de D1 dicho extremo superior era recto de extremos curvados. Sin embargo, esas diferencias advertidas fueron consideradas indiscutiblemente menores, al punto que no le otorgaban a la silla una fisonomía que **difiera de manera significativa**, ni que genere una impresión general diferente respecto del documento D1 que fue considerado como el más cercano del estado de la técnica.

[059a] A continuación se enseña, a modo de ejemplo, el análisis de novedad llevado a cabo sobre la solicitud de Dibujo Industrial CL201902998, cuyo resultado fue favorable dado que,

en el estado de la técnica, no se encontró ningún antecedente que mostrara la misma apariencia o una apariencia cercana a la mostrada en el dibujo estudiado.



SOLICITUD DE DIBUJO INDUSTRIAL CL201902998
"DIBUJO INDUSTRIAL ORNAMENTAL APLICABLE A UNA SUPERFICIE"



D1= EM002375352-0009 (LISENFINDER) 20/12/2013

[149] **El pronunciamiento pericial respecto del ejemplo anterior retrata lo siguiente:**

"La búsqueda del estado de la técnica para la presente solicitud no arrojó la existencia de ningún dibujo igual al estudiado, el documento más cercano es D1=EM002375352-0009 (LISENFINDER) 20/12/2013; donde se ve el dibujo de un patrón gráfico que al igual que el diseño analizado se compone de tres anillos concéntricos formados, cada uno, por una serie de figuras rectangulares radiales, donde los rectángulos de los anillos concéntricos no se encuentran radialmente alineados entre sí.

Pese a lo anterior, el dibujo analizado se diferencia del documento D1 porque:

comprende una figura circular central llena;

el primer anillo, desde centro hacia la periferia, comprende a su vez dos anillos adyacentes con figuras rectangulares y cuadradas llenas, ordenadas aleatoriamente; estando las figuras de uno de los anillos no alineada radialmente con las figuras del anillo adyacente;

el segundo anillo concéntrico comprende, a su vez, dos anillos adyacentes, el anillo más externo posee figuras rectangulares radiales y cuadradas llenas, ordenadas aleatoriamente; mientras que el anillo interior comprende una serie de figuras rectangulares concéntricas;

el tercer anillo concéntrico está compuesto por una serie de figuras radiales de forma rectangular, las que se diferencian entre sí porque algunas poseen la mitad del largo que el resto, otras son rectangulares rectas y otras comprenden una prolongación lateral rectangular.

Lo anterior permite determinar que la apariencia del dibujo analizado es novedosa respecto de sus similares del estado de la técnica, cumpliendo así con las disposiciones establecidas por el Art. 62 de la Ley vigente.**"**.

PARTE XX DOBLE PROTECCIÓN

1. Introducción

[1] Para el análisis de doble protección, la LPI establece que una solicitud de diseño o dibujo industrial es un derecho exclusivo que el Estado otorga a un titular. Como tal, la protección que se entrega a un producto, no deberá solaparse con materias protegidas en otros derechos o bien respecto de materias descritas, protegidas y representadas en otras solicitudes en trámite.

[2] Este requisito tiene su base en el Artículo 31, inciso 2°, de la LPI, el cual establece:

> *"Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."*

[3] El objetivo de realizar un análisis de doble protección es evitar que se ampare o proteja el mismo diseño industrial o dibujo industrial en más de un registro, es decir, que dos o más solicitudes amparen un mismo diseño o dibujo industrial, y en consecuencia prevenir una superposición de derechos sobre el mismo objeto técnico.

2. Consideraciones

[4] El análisis de Doble Protección no es equivalente al análisis de novedad en al menos dos aspectos, la evaluación de los antecedentes y las cualidades para considerar un documento.

3. Requisitos de las solicitudes

[5] Mientras que en el análisis de novedad se consideran aquellas solicitudes del estado de la técnica que tengan prioridad anterior a la solicitud en análisis, para el caso de doble protección, el análisis se deberá practicar cuando se cumplan las siguientes circunstancias:

a. Que existan dos o más solicitudes nacionales (Diseños, Dibujos, Patentes o Modelos de Utilidad) tengan la misma fecha de prioridad en al menos una de sus prioridades declaradas, y en el caso de solicitudes sin prioridad que presenten la misma fecha de

presentación nacional. Para el caso de solicitudes que presenten más de una prioridad, se deberá realizar el análisis para los contenidos, elementos que conforman el objeto en base a las figuras, que están sustentados en la prioridad de igual fecha.

b. Que dichas prioridades sean válidas, es decir, que las prioridades declaradas no hayan sido abandonadas, que no tengan presentaciones anteriores o la solicitud nacional haya perdido prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, para considerar las solicitudes nacionales en el análisis de doble protección, las solicitudes en conflicto deben estar publicadas y en trámite, aquellas solicitudes desistidas o abandonadas definitivamente, no serán consideradas para efecto de doble protección.

c. Que las figuras de las solicitudes nacionales que cumplan los puntos anteriores tengan contenidos equivalentes.

4. Análisis de Doble Protección

4.1. Examen de las solicitudes

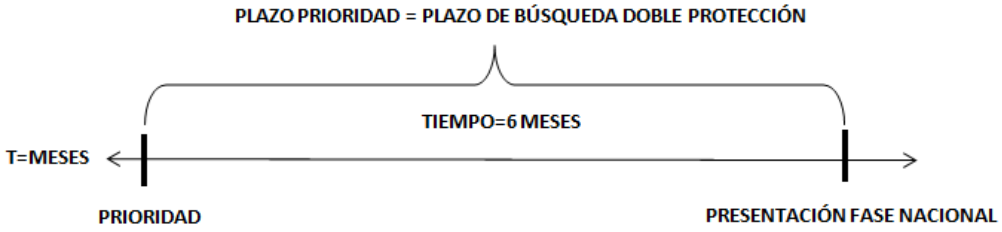
[6] En cuanto al examen de las solicitudes, en el caso del análisis de doble protección, sólo se evalúa el contenido de las respectivas figuras.

[7] En el caso de que en el examen existan solicitudes de modelos de utilidad o patentes de invención, la comparación entre las figuras del diseño industrial, se debe realizar respecto al contenido del pliego de reivindicaciones.

4.2. Respecto de la búsqueda.

[8] En orden a prevenir una eventual doble protección, la búsqueda nacional se deberá realizar conforme a lo siguiente:

a) En el caso de una solicitud que **se beneficia** de una o más prioridades y que ingresa vía Convenio de París, la búsqueda nacional se realizará cubriendo el intervalo del plazo durante el cual la solicitud en estudio goza del derecho de prioridad. Es importante recordar, que para solicitudes de diseños o dibujos industriales dicho plazo es de 6 meses (según Art. 63 y 20 bis LPI).



b) En el caso de una solicitud que no se beneficia de una prioridad (porque no se invoca prioridad o, la solicitud se encuentra con pérdida de prioridad), La búsqueda nacional debe realizarse con las solicitudes con la misma fecha de presentación de las solicitudes en estudio.

4.3. Categorización de documentos por doble protección

[9] Una vez practicada la búsqueda, el perito deberá citar en el ítem "Resultado de búsqueda del estado de la técnica" del Informe de Búsqueda, los documentos que considere cercanos y pertinentes en esta materia. Los documentos se deberán categorizar como “W” en el caso que se estime que no son relevantes para la doble protección y “D” si se considera que sí lo son.

[10] En el ítem "Análisis Pericial" del examen pericial respectivo, el perito deberá realizar el análisis respectivo bajo el subtítulo “Análisis de Doble Protección” exponiendo brevemente los motivos por los cuales es necesario realizar este análisis y por qué fueron considerados o desestimados los documentos identificados anteriormente.

[11] Además, en el caso que, al comparar los diseños/dibujos se determine que están afectados por doble protección, se deberá realizar un razonamiento fundado del por qué están afectados, y una comparación de ambos objetos y sus vistas, el cual quedará detallado en forma explícita en el examen pericial respectivo.

[12] Se debe tener presente que el análisis de doble protección es recíproco, es decir, si para una primera solicitud se considera que una segunda solicitud es relevante en el análisis de doble protección, para la segunda solicitud la primera también será relevante para dicho análisis, por lo tanto, ambas solicitudes deberán incorporar este análisis en el examen pericial. Si en este análisis se constata que existe interferencia por doble protección entre las solicitudes en estudio, se rechazarán todas las solicitudes consideradas por doble protección.

[13] Sin perjuicio de lo anterior y aunque las solicitudes en estudio presenten doble protección, se deberán llevar a cabo los análisis de novedad.

[14] Constatada la doble protección, el solicitante deberá modificar, desistir o abandonar una de las solicitudes observadas para continuar la tramitación.

[15] El análisis para solicitudes de diseños y dibujos debe realizarse figura a figura. Las solicitudes que sean divisionales, no deberán comprender el mismo objeto de protección en relación con la solicitud original y tampoco respecto de otras solicitudes divisionales, derivadas de la misma solicitud original.

4.4. **Situación Particular**

[16] Doble protección entre un diseño industrial y una patente de invención o modelo de utilidad:

De acuerdo al Art. 62, inciso 1º, LPI se establece que:

> *"Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva*".

[17] Es posible obtener un derecho de Diseño Industrial y al mismo tiempo un derecho de Patente de Invención o Modelo de utilidad de lo que, en principio, correspondería al mismo objeto. Lo anterior, debido a que en cada derecho se entrega protección por diferentes elementos del objeto, por ejemplo, un diseño de una cafetera donde se protege su fisonomía y en paralelo una patente donde se puede estar protegiendo la cafetera por las partes y piezas que permiten su funcionamiento, y además tener asociado un método de funcionamiento. Es importante aclarar que esta protección se otorga sólo si en las reivindicaciones de la patente de invención o modelo de utilidad no se describe la forma del diseño a proteger, independiente que se trate de la misma figura.

[18] Podría existir doble protección del objeto si se protege su forma, configuración geométrica u ornamentación en un Diseño Industrial, y si además se pretende reivindicar en una Patente o Modelo un producto que puede tener la misma forma o configuración geométrica, pero que tiene una función técnica asociada a dicha forma.

[19] Respecto del análisis comparativo, se debe tener las siguientes consideraciones:

a. Como en los diseños industriales la protección está dada en base a lo expuesto en las figuras del objeto, se requiere que para el análisis de doble protección se realice una comparación en base a las figuras del Diseño y lo reivindicado en el pliego de una solicitud de Patente o Modelo de utilidad.

b. Si en un Diseño Industrial se observa la misma forma física reivindicada en la solicitud de Patente de invención o Modelo de Utilidad, corresponderá realizar lo siguiente:

   i. Afectar las solicitudes por doble protección, si el pliego de reivindicaciones reproduce completamente el objeto observado o expuesto en las figuras de la solicitud de Diseño Industrial; o.
   ii. No afectar la solicitud por doble protección, siempre que las reivindicaciones no reproduzcan completamente la forma del diseño.

5. Pronunciamientos periciales de Doble Protección

[20] Formatos pronunciamientos de Doble protección según el caso:

a. En caso que no existe doble protección

Las solicitudes de diseño/ dibujo industrial xxxxx, xxxxx, y xxxxx presentan la misma fecha de prioridad o presentan la misma fecha de presentación en Chile (según sea el caso) *que la solicitud en análisis.*

El área técnica al que pertenecen estas xxx solicitudes es la misma, mientras que la clasificación de Locarno es xx-xx.

Confrontados los diseños/ dibujos, se ha verificado que comprenden diferente fisonomía, tal como se advierte en las figuras adjuntas.

Por tanto, y de acuerdo al análisis realizado, la presente solicitud no presenta doble protección con la solicitud(es) xx, ya que lo que se intenta proteger en la presente solicitud no se encuentra en las figuras de las solicitudes xxxxx, xxxxx, y xxxxx.

b. En caso que exista doble protección

Las solicitudes de diseño/ dibujo industrial xxxxx, y xxxxx presentan la misma fecha de prioridad o presentan la misma fecha de presentación en Chile (según sea el caso)*, que la solicitud en análisis.*

El área técnica al que pertenecen estas xxx solicitudes es la misma, mientras que la clasificación de Locarno es xx-xx.

Confrontados los diseños/ dibujos, se ha verificado que en sus fisonomías no se advierten diferencias tal como se muestra en las figuras adjuntas.

Por tanto, y de acuerdo al análisis realizado, la presente solicitud tiene doble protección con la solicitud(es) xx, ya que lo que se intenta proteger en la presente solicitud , ya se encuentra contenido en las figuras de la(s) solicitud(es)…….

Por tanto, ambas solicitudes se rechazan bajo el Art. 31, inc. segundo de la Ley 19.039

PARTE XXI ESTÁNDAR PERICIAL

1. Marco legal

[1] La LPI y su reglamento contemplan la normativa legal aplicable a la labor pericial. En efecto, el Título XV del Reglamento de la LPI (RLPI) establece las normas aplicables a la labor que desempeñan las y los peritos, bajo el epígrafe "DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES.

[2] El art. 76 RLPI establece que:

"La labor del Perito en relación al informe pericial consistirá en lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Efectuar una revisión del estado administrativo de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que forman parte del expediente.

e) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial."

[3] En materia de **Diseños y Dibujos Industriales**, el Artículo 78 RLPI, además establece que, "Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente :

a. La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.

b. Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.

c. La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.

d. La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.

e. El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el diseño solicitado es diferente.

[4] Por otra parte, el art. 81 establece:
"*El Instituto estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Instituto.*

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Director Nacional del Instituto."

[5] Conforme a lo anterior, INAPI estudiará que los informes periciales se ajusten a los lineamientos y criterios que se establecen en estas Directrices y en las Resoluciones que emita, conforme las indicaciones de la Ley y Reglamento. En caso de detectar diferencias respecto de los lineamientos y criterios, INAPI requerirá la corrección del respectivo informe. Los Examinadores y otros profesionales de la SDP tienen esta función en el Instituto.

[6] El Reglamento en los artículos mencionados previamente se refiere a "informe del perito" e "informe pericial"; por lo que es importante entender a qué se refieren estos conceptos. El "informe del perito" e "informe pericial" antes citado, se entenderá que se refiere a los siguientes informes que el (la) perito emite durante el trámite de la solicitud:

a) **Informe pericial (IP):** Es el primer informe emitido por el (la) perito y corresponde al análisis técnico de los antecedentes de la solicitud.

b) **Respuesta del Perito (RP):** Corresponde al segundo informe emitido por el (la) perito. El Instituto pondrá el Informe Pericial en conocimiento del solicitante y las partes, si fuere el caso, para que estos formulen las observaciones que consideren pertinentes. En caso de formularse observaciones por el solicitante o las partes de acuerdo con el Art. 7° inciso segundo de la LPI, el Instituto ordenará que se emita la Respuesta del Perito.

[7] Ambos informes, tanto el **Informe Pericial** como la **Respuesta del Perito**, corresponden a lo que en el reglamento se denomina "informe del perito" o "informe pericial", por lo

tanto, en ambos informes el (la) perito debe pronunciarse por lo señalado en los artículos 76, 77 y 78 RLPI, en lo que fuere pertinente.

[8] A su vez, y en cumplimiento con lo señalado en el Art. 81 del RLPI, encontrándose la solicitud en la Etapa Resolutiva, si el último informe pericial no cumple con los requisitos legales o los estándares fijados en las Directrices de Patentes y resoluciones, el Instituto requerirá al perito que emita un Informe Pericial Complementario (IPC). Por ejemplo, si el perito omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de registrabilidad o su análisis no cumple con requisitos mínimos técnicos conforme a los estándares fijados o no analizó determinados antecedentes no obstante encontrarse acompañados en la solicitud o estar disponibles públicamente al momento de evacuar el respectivo informe, entre otras situaciones. Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 7° de la LPI.

[9] Además, se debe tener presente que los informes periciales señalados, el IP, RP e IPC comprende el "Informe de Búsqueda", que contiene el resultado de la búsqueda del estado de la técnica utilizado en dicho informe, junto a la categorización de los documentos considerados como los más cercanos, y la opinión técnica de el (la) perito de los últimos antecedentes aportados por el solicitante, o las partes en su caso.

[10] En consecuencia, debido a la existencia de tres posibles informes a emitir por un(a) perito, de aquí en adelante este documento se refiere a “INFORME”, cuando lo señalado sea aplicable a cualquiera de los tres informes, indistintamente; en caso contrario, se indica específicamente “Informe pericial”, “Respuesta del Perito” ó “Informe Pericial Complementario”, o sus correspondientes siglas “IP”, “RP” ó “IPC”, según corresponda.

[11] Una vez que el (la) perito acepta el cargo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 RLPI, deberá abordar el análisis técnico de manera tal de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, con total compromiso de realizar un trabajo oportuno y de calidad, recabando para ello toda la información que sea necesaria para emitir un INFORME completo, con todos y cada uno de los pronunciamientos que sean necesarios cuando corresponda. El perito, deberá además verificar cual es la documentación técnica vigente que se somete a análisis, especialmente cuales son las figuras vigentes que se debe analizar según estado administrativo de la solicitud. Asimismo, el (la) perito deberá pronunciarse por todo nuevo antecedente y/o argumentación del solicitante, que se haya tenido por acompañado en respuesta al informe pericial.

[12] Igualmente, el (la) perito deberá pronunciarse respecto del cumplimiento del requisito de novedad, salvo respecto de aquellas figuras que comprendan materia

excluida de patentabilidad en su totalidad o que no tengan unidad de invención, o cuando la solicitud presenten falta de suficiencia técnica; los argumentos para determinar lo anterior, también deberán quedar previamente señalados en el INFORME.

[13] En consecuencia, el INFORME deberá contener un pronunciamiento sobre todos los requisitos legales y reglamentarios de la solicitud para obtener la concesión del derecho de propiedad industrial, de manera de dar a conocer al solicitante y al INAPI en forma clara y precisa el análisis técnico respecto a la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Asimismo, el informe debe ajustarse a los criterios de examen que entregue el Instituto a través de las presentes Directrices.

[14] Sin perjuicio de lo anterior, el INFORME constituye sólo un antecedente para la resolución del Director Nacional, por tanto en ningún caso resulta vinculante para INAPI.

2. Marco técnico

[15] El examen pericial de una solicitud de Diseño o Dibujo Industrial comprende, a lo menos, analizar todos los antecedentes que forman parte integral de la solicitud de Diseño/Dibujo respectivo, además de los documentos presentados junto con la misma. Comprende establecer, primeramente, si la naturaleza del objeto de protección corresponde al derecho solicitado, si la solicitud califica para realizar búsqueda del estado de la técnica y el consecuente análisis de patentabilidad; del mismo modo, determinar si el diseño o dibujo se encuentra o no excluido de protección (Ver Exclusiones de patentabilidad).

[16] Posteriormente establecer si la solicitud acompaña la documentación requerida (ver presentación de una solicitud), referente a la memoria descriptiva como a las figuras formales; establecer si existe unidad de invención; clasificar el diseño/dibujo industrial; practicar una búsqueda del estado de la técnica; establecer posible doble protección con otras solicitudes que se encuentren en trámite; realizar análisis de novedad; establecer si su memoria y figuras describen e ilustran el objeto de diseño/dibujo industrial de manera clara; y realizar correcciones formales a la solicitud, entre otros aspectos.

2.1. Suficiencia en la descripción

[17] Para verificar el cumplimiento de este requisito, el (la) perito debe considerar la solicitud en su conjunto, esto es, la memoria descriptiva y las figuras (Para mayor información remitirse a Parte XV "suficiencia de la descripción" de esta directriz).

2.2. Análisis de ampliación del contenido original

[18] Frecuentemente, el solicitante realiza modificaciones al contenido de la memoria descriptiva y/o figuras, ya sea, antes de la emisión del Informe Pericial, o bien posteriormente en los documentos de respuesta a las acciones oficiales. En estas circunstancias se requiere que el (la) perito realice un minucioso estudio en orden a determinar si dichas modificaciones amplían o no el contenido original de la solicitud. Para ello, el (la) perito deberá verificar que las modificaciones practicadas están sustentadas en el contenido divulgado originalmente. Para efectos de este análisis se entiende que el contenido original es aquel incluido en la solicitud aceptada a trámite, cuyo extracto se publica en el Diario Oficial.

[19] En caso que los cambios realizados se encuentren sustentados en alguna parte de los contenidos divulgados originalmente, se deberá considerar que no existe ampliación del contenido. En cambio, todo elemento no divulgado originalmente deberá ser considerado como ampliación del contenido y, en consecuencia, será objetado por el perito por esta circunstancia y no será analizado. Todas las objeciones que surjan a partir del análisis anterior quedarán expresamente señaladas en el ítem correspondiente a Ampliación de la Memoria Descriptiva o Ampliación de las Figuras del INFORME, según corresponda.

[20] Excepcionalmente, será posible aceptar la incorporación de materia que no se encuentre sustentada en los contenidos divulgados originalmente cuando se estime que dicha modificación tiene por objeto subsanar un error de índole formal como, por ejemplo, un error tipográfico, la descripción de un elemento que haya estado claramente divulgado en las figuras originales, una acotación complementaria sobre la naturaleza del objeto o su campo de aplicación preferente, la incorporación de las unidades arbitrarias o proporciones entre las partes siempre que correspondan con las figuras aceptadas.

[21] Considerando que en etapa pericial, el solicitante puede subsanar las observaciones, siempre y cuando no incurra en ampliación de contenido, se considera que el contenido original, tanto de memoria descriptiva como de figuras, es aquel aceptado a tramitación por INAPI. Por tanto, la última memoria descriptiva y las últimas figuras a

analizar deben ser cotejadas con la documentación aceptada a tramitación, verificando que no exista modificación no aceptable de su contenido, tal como ampliación o eliminación del contenido.

2.2.1 Pronunciamientos.

2.2.1.1 Pronunciamientos Sobre la Memoria Descriptiva

[22] Pronunciamiento cuando exista alguna presentación de documentos posterior a la fecha de aceptación a trámite de la solicitud, pero sin ampliación.

[23] "Con fecha xx.xx.xxxx, se adjuntó una nueva memoria descriptiva, la que es idéntica a la presentada inicialmente. Dicha presentación se llevó a cabo después de que la solicitud fue aceptada a trámite por parte de INAPI.

[24] Por tal motivo, en cumplimiento del artículo 39 RLPI, se estima que dicha última presentación no implica una ampliación del contenido original."

[25] Pronunciamiento cuando exista alguna presentación de documentos posterior a la fecha de aceptación a trámite de la solicitud, pero con ampliación.

[26] "Con fecha xx.xx.xxxx, se adjuntó una nueva memoria descriptiva, la que contempla modificaciones no sustentadas en el contenido aceptado a trámite de la solicitud.

[27] Por tal motivo, dichas modificaciones representan ampliación al contenido original y no serán consideradas."

2.2.1.2 Pronunciamientos sobre las Figuras.

[28] Pronunciamiento cuando exista alguna presentación de documentos posterior a la fecha de aceptación a trámite de la solicitud, pero sin ampliación.

[29] "Con fecha xx.xx.xxxx, se adjuntó una(s) nueva(s) figura(s), la(s) que es(son) idéntica(s) a la(s) presentada(s) inicialmente.. Dicha presentación se llevó a cabo después de que la solicitud fue aceptada a trámite por parte de INAPI.

[30] Por tal motivo, en cumplimiento del artículo 39 RLPI, se estima que dicha última presentación no implica una ampliación del contenido original."

[31] Pronunciamiento cuando exista alguna presentación de documentos posterior a la fecha de aceptación a trámite de la solicitud, pero con ampliación.

[32] "Con fecha xx.xx.xxxx, se adjuntó una(s) nueva(s) figura(s), la(s) que es(son) idéntica(s) a la(s) inicial(es), la(s) que contempla(n) modificaciones no sustentadas en el contenido aceptado a trámite de la solicitud.

[33] Por tal motivo, dicha(s) modificaciones representan ampliación al contenido original y no serán consideradas."

2.3. Unidad de invención

[34] Habiendo analizado la suficiencia en la presentación, el (la) perito deberá analizar si el contenido total de la solicitud cumple con el requisito de Unidad de Invención de acuerdo al art. 31 de la LPI y 34 del RLPI.

[35] El análisis de unidad de invención se describirá en la sección de "Análisis Pericial" del INFORME. En el caso que la solicitud cumpla con el requisito de unidad de invención, se dejará indicado de manera explícita como parte del "Análisis de Unidad de Invención"; del mismo modo si la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, este análisis detallará las diferentes modalidades y especificará sobre cuál de las modalidades presentadas se llevará a cabo el análisis de fondo (para mayor información remitirse a Parte XVI "Unidad de Invención" de esta directriz).

2.4. Exclusiones de patentabilidad

[36] Establecido el objeto de protección y su aplicación preferente, como también establecido el objeto específico a analizar derivado del análisis de ampliación de contenido y de unidad de invención, el (la) perito deberá analizar si parte del objeto de protección o la totalidad de éste comprende materia excluida de protección por medio de un derecho de Diseño o Dibujo Industrial (para mayor detalle remitirse a las Parte XVIII "Exclusión de patentabilidad" de esta directriz).

2.5. Análisis de la(s) prioridad(es)

[37] Para definir la fecha del estado de la técnica aplicable a la solicitud, es necesario realizar el análisis de sustento en la prioridad, el cual se encuentra determinado por la fecha de presentación de la solicitud en Chile, si es una solicitud sin prioridad, o de su respectiva(s) prioridad(es) (véase Parte X Examen de Fondo, parte 2. Análisis de la(s) prioridad(es)).

[38] En caso que se reivindique una o más prioridades, el (la) perito deberá proceder a la validación de dicha(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, debiendo verificar el cumplimiento copulativo de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho de prioridad haya sido invocado al momento de presentar la solicitud en Chile dejando expresa constancia de ello en la sección "Prioridad" en la presentación en línea (internet) o en el formulario FPI-40, para el caso de las presentaciones de solicitudes de forma presencial. En ambos casos se debe indicar el número, fecha y país en que se presentó la solicitud cuya prioridad se reclama.

b) Que la solicitud nacional que reivindica la(s) prioridad(es) de una solicitud extranjera haya sido presentada en INAPI dentro del plazo de 6 meses de acuerdo a lo establecido en los artículos 63 y 20 bis de la LPI o, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de 6 meses, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la LPI (restauración del derecho de prioridad).

c) Respecto de las solicitudes que se presentan en INAPI bajo el Convenio de París, que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente del país de origen, haya sido presentado en INAPI dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile, debidamente traducido al español, si fuera el caso.

d) Que la materia de la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, indicando en cada caso aquellas materias no sustentadas en la(s) prioridad(es).

[39] Cuando la solicitud cumple lo señalado en las letras a), b) y c) precedentes, el perito deberá determinar si la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es), o sea la etapa d).

[40] Si se reivindica más de una prioridad, y la materia divulgada en la memoria descriptiva y figuras de la solicitud, según corresponda, se encuentra contenida en las prioridades, se deberá determinar qué contenidos de la solicitud se encuentran en cada una de ellas, junto con ello, se deberán establecer las distintas fechas del estado de la técnica para cada uno de dichos contenidos.

[41] En el evento que no se disponga de acceso a copia de prioridad o a la traducción de la misma, el perito podrá requerir al solicitante copia de la prioridad o su traducción. En

ambos casos, la petición debe ser realizada dentro del plazo legal para informar, esto es, previo a la emisión del Informe Pericial. Habiéndose efectuado el requerimiento respectivo, vía correo electrónico y entregando un tiempo adecuado para satisfacer dicho requerimiento, sin que el solicitante haya dado respuesta oportuna al mismo, el (la) perito deberá dejar constancia de dicha circunstancia en su INFORME, indicando la fecha del requerimiento y la(s) respuesta(s) del solicitante.

2.5.1 Pronunciamientos:

[42] En el pronunciamiento sobre la prioridad, el (la) perito debe evaluar en cuál de las siguientes situaciones se encuentra la o las prioridades en forma independiente, y debe plasmar ese pronunciamiento en su INFORME:

a) Prioridad(es) dentro del plazo (Arts. 63, 20 bis de la LPI y Art. 64 RLPI) y difiere(n) de lo solicitado en Chile, pero sustenta lo reivindicado en la solicitud: **en este caso se respeta la fecha de la(s) prioridad(es) y el estado de la técnica se establece desde la fecha de la(s) prioridad(es) hacia atrás.**

b) Prioridad(es) dentro del plazo (Arts. 63, 20 bis de la LPI y Art 64 RPLI) y corresponde a la solicitud chilena: en este caso el perito debe señalar que se respeta la fecha de la(s) prioridad(es) y el estado de la técnica se establece desde la fecha de la(s) prioridad(es) hacia atrás.

c) Prioridad(es) dentro del plazo (Arts.34, 20 bis de la LPI y Art 64 RPLI) pero no sustenta lo reivindicado en la solicitud, no será considerada**: En este caso, el perito debe indicar que los contenidos no se encuentran sustentados en la(s) prioridad(es), por lo que la fecha del estado de la técnica es a partir de la presentación en Chile, lo que debe materializarse en una búsqueda complementarias para dichos contenido.**

d) Prioridad(es) dentro del plazo (Arts. 63, 20 bis de la LPI y Art. 64 RPLI) y difiere de lo solicitado en Chile, pero sustenta lo reivindicado en la solicitud**: en este caso, el perito debe señalar cuáles son las diferencias encontradas y, solamente la parte sustentada de la solicitud nacional se beneficiará de la(s) prioridad(es), en tanto que respecto del resto de la solicitud, la fecha del**

estado de la técnica es a partir de la fecha de presentación en Chile, y no de la fecha de la prioridad.

e) Prioridad(es) fuera plazo (Arts. 63, 20 bis de la LPI y Art. 64 RPLI), no será considerada: en este caso, el perito debe indicar que dado que la prioridad no se considera válida, el estado de la técnica de la solicitud se establece a partir de su presentación en Chile, lo que debe materializarse en la búsqueda correspondiente a dichos contenidos.

f) No declara prioridad: como ya mencionamos, en este caso el perito debe señalar que siendo la solicitud chilena la primera presentación, el estado de la técnica se establece desde la fecha de presentación en Chile hacia atrás.

[43] En el caso que se presente más de una prioridad, y estas corresponden a categorías distintas de sustento del contenido de la solicitud nacional, el (la) perito podrá consignar esas situaciones como "Otras observaciones", así como cualquier otro comentario en referencia a la(s) prioridad(es).

[44] En el caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia disponga una búsqueda del estado de la técnica asociada, ésta podrá ser un antecedente para el trabajo pericial. En este escenario, se deberán validar dichas búsquedas en cuanto a la fecha del estado de la técnica y contenidos contemplados en la misma. Dicho pronunciamiento deberá registrarse explícitamente en el Informe de Búsqueda. Es importante considerar que la existencia de una búsqueda asociada a la solicitud, no exime de la ejecución del trabajo de búsqueda encomendado al perito.

2.6. Búsqueda del estado de la técnica.

[45] Conforme a lo dispuesto en los Arts. 76 y 77 del RLPI, el perito debe practicar la búsqueda del estado de la técnica. En efecto, el perito deberá verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud, consignando el resultado de dicha búsqueda en el Informe de Búsqueda.

[46] El perito deberá realizar la búsqueda del estado de la técnica considerando, entre otros, los siguientes criterios: fecha del estado de la técnica, clasificación de Locarno, palabras claves, solicitantes, inventores, número de publicación extranjera, número de

prioridad, revisión del comercio y, cuando corresponda, Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

[47] Una vez realizada la búsqueda, para el caso de las Solicitudes o Registros de Diseños o Dibujos Industriales encontrados, es recomendable considerar las solicitudes o Registros completos de dichos Dibujos o Diseños tal como fueron publicadas, ya que si solo se tienen en cuenta los Registros concedidos, puede que hayan existido otras modalidades eliminadas durante el examen de la solicitud producto de un pronunciamiento desfavorable (Unidad de Invención por ejemplo), modalidades que no se tendrán a la vista para el análisis de la solicitud si solamente se considera el Registro (para mayor detalle remitirse a las Parte XIV "Búsqueda del estado de la técnica" de esta directriz).

2.7. Divulgación inocua

[48] En el evento que el solicitante alegue al momento de presentar la solicitud que ciertas divulgaciones previas no sean consideradas para efectos del examen de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el Art. 42 LPI, INAPI en forma previa al nombramiento de el (la) perito deberá resolver si los antecedentes invocados constituyen divulgaciones inocuas (DI). Si así se determina, no podrán ser utilizados por el perito para impugnar la solicitud por novedad (para mayor detalle remitirse a las Parte X Examen de Fondo, parte 1 "Divulgaciones Inocuas" de esta directriz).

2.7.1. Procedimiento para resolver la condición de DI

[49] Si el (la) perito constata que una solicitud reclama la declaración de DI, respecto de la cual no existe pronunciamiento por parte de INAPI, los antecedentes deberán ser comunicados a INAPI para su inmediata resolución, previo a cualquier análisis de parte de los peritos o examinadores. En el caso de las (los) peritos, se deberá gestionar esta acción a través de la Unidad de Gestión de Peritos (UGP). En consecuencia, el (la) perito deberá tener en consideración lo que se resuelva por INAPI en esta materia para los efectos de su análisis.

2.8. Clasificación

[50] Una vez estudiado el alcance y el campo de aplicación del Diseño o Dibujo Industrial que se pretende proteger, el (la) perito deberá realizar la clasificación técnica definitiva de la solicitud, indexando el objeto de protección de acuerdo al Arreglo de Locarno relativo a la clasificación internacional que se utiliza a los fines del registro de los Diseños y Dibujos Industriales. Dicha clasificación reemplazará o complementará la clasificación preliminar realizada por el examinador interno durante el examen preliminar.

[51] Es importante señalar que, en el proceso de clasificación de la invención, se debe utilizar la última versión disponible del sistema de clasificación aplicado, actualizando dicha versión en caso necesario.

[52] La clasificación definitiva efectuada por el (la) perito deberá quedar consignada por escrito en el INFORME respectivo y debe ser actualizado en el Sistema de Gestión de Peritos (SGP). (Para mayor detalle remitirse a la Parte XIII "Clasificación" de esta directriz).

2.9. Análisis de doble protección

[53] En caso de que la solicitud en estudio se beneficie de una prioridad, el (la) perito deberá realizar una búsqueda nacional abarcando el intervalo del plazo durante el cual la solicitud en estudio goza del derecho de prioridad, es decir, el período entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud en Chile.

[54] En caso de que la búsqueda arroje la existencia de otras solicitudes en trámite que cumplan con los requisitos que ameritan un análisis de doble protección; el (la) perito deberá llevar a cabo un análisis comparativo del contenido de las solicitudes pertinentes y consignar lo que constató en cuanto a diferencias o igualdad en la fisonomía entre dichas solicitudes contrastadas, debiendo arribar a un pronunciamiento de rechazo por Doble Protección en caso de que identifique la subsistencia de más de una solicitud requiriendo protección sobre un objeto idéntico, o por el contrario, emitir un pronunciamiento que indique que la solicitud en estudio no presenta doble protección respecto de las otras solicitudes encontradas (para mayor detalle remitirse a la Parte XX "Doble Protección" de esta directriz).

2.10. Análisis de novedad

[55] Habiéndose llevado a cabo la búsqueda del estado de la técnica, el (la) perito deberá seleccionar los documentos relevantes y llevar a cabo el análisis de novedad de acuerdo a los parámetros de análisis pertinentes (para mayor detalle remitirse a la Parte XIX "Novedad" de esta directriz)

2.11. Titulo detallado

[56] Como derivación del análisis de novedad, es posible determinar el alcance de protección otorgado a través del derecho de Diseño/Dibujo Industrial, el que recae exclusivamente sobre aquellos elementos que en conjunto le dan al objeto de protección una apariencia especial percibible por medio de la vista y que le permite distinguirse de manera significativa respecto de sus similares.

[57] Esta distinción es posible de ser retratada en un título detallado, que se estructura de modo tal que permite diferenciar las características del diseño/dibujo que no son novedosas, respecto de aquellas que, en conjunto, conforman la fisonomía que caracteriza al producto analizado.

[58] Así, el título detallado se estructurará en dos partes, un preámbulo y una parte caracterizante, ambas separadas por la palabra CARACTERIZADO(A) en letra mayúscula o negritas.

[59] En el preámbulo se consignarán las características carentes de novedad que se hayan encontrado divulgadas en el documento más cercano D1, como también aquellas que forman parte del dominio público; en tanto que en la parte caracterizante, se incorporarán las características novedosas que en su conjunto le otorgan al diseño/dibujo una fisonomía que difiere de lo conocido en el estado de la técnica.

[60] En caso de que la presentación tenga problemas de claridad por falta de proporcionalidad entre las diferentes vistas presentadas, el (la) perito deberá elaborar igualmente el título detallado con indicación de las únicas dimensiones generales que se puedan rescatar desde el pliego de figuras e incorporar al final de éste una frase del tipo: TÍTULO DETALLADO PROVISORIO.

2.12. Aspectos formales relevantes

2.12.1 Informe

a) Para la confección de su INFORME, el (la) perito deberá utilizar el formato correspondiente a “Informe Pericial”, “Respuesta del Perito”, “Informe Pericial Complementario”, e “Informe de Búsqueda”, según sea el caso.

b) Cada INFORME debe consignar en los respectivos ítems el número de la solicitud, la fecha de presentación válida, el nombre del solicitante, el nombre del representante y el nombre de el (la) perito.

c) Asimismo, deberá indicarse la fecha de presentación de la documentación analizada en el respectivo informe, a saber, páginas de la memoria descriptiva y láminas que contienen figuras. En consecuencia, no será necesario citar documentación antigua que haya sido reemplazada completamente por otra de fecha posterior.

[61] Como conclusión de los diferentes análisis realizados, el (la) perito deberá elaborar un pronunciamiento en el que indicará su recomendación final tras el análisis de fondo y forma que ha llevado a cabo.

[62] Los pronunciamientos pueden ser del siguiente tipo:

- La solicitud no cumple los requisitos establecidos por la ley y el reglamento.
- Con observaciones.
- Se recomienda la concesión de la solicitud.

[63] Cuando la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la ley y/o el reglamento, deben identificarse las razones del rechazo por:

- Doble Protección
- Exclusión de patentabilidad
- Falta de Unidad de Invención
- Novedad
- Suficiencia de la descripción

[64] Habiéndose llevado a cabo un análisis de novedad, el pronunciamiento deberá señalar claramente las eventuales observaciones y la factibilidad de subsanarlos.

[65] En efecto, en caso que la solicitud tenga un pronunciamiento favorable de novedad, pero las observaciones por Doble Protección o por falta de Unidad de Invención, de corregirse las observaciones adecuadamente por parte del Solicitante, el perito estaría en condiciones de sugerir la concesión del derecho en la Respuesta Pericial.

[66] Por el contrario, un pronunciamiento final de rechazo en la Respuesta del perito por falta de Novedad no es subsanable, aún no existiendo observaciones de forma. Sin perjuicio de lo anterior, el Solicitante tiene la opción de contra argumentar el rechazo a través de su Contestación a dicho informe.

2.12.2. Pronunciamientos Finales Estandarizados

[67] El (la) perito deberá elaborar un pronunciamiento resumen en el que indicará su recomendación final tras el análisis de fondo y forma que ha llevado a cabo.

Pronunciamiento final de aceptación (concesión)

[68] De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha, y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice sobre esta solicitud **xxxxxxxxx**, el perito que suscribe recomienda **conceder** el Derecho de Propiedad Industrial solicitado, toda vez que reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 62º de la Ley de Propiedad Industrial."

Pronunciamiento final con Observaciones

[69] De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha, y no obstante el pronunciamiento que en definitiva se realice sobre esta solicitud **xxxxxxxxx**, el perito que suscribe no se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento definitivo respecto del Derecho de Propiedad Industrial solicitado. De conformidad con lo anterior se recomienda dejar **con observaciones** la presente solicitud a la espera que se subsanen las observaciones realizadas a todos y cada uno de los puntos señalados en el presente informe.

Pronunciamiento de rechazo:

[70] De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha, y no obstante el pronunciamiento que en definitiva se realice sobre esta solicitud **xxxxxxxxx**, el perito que suscribe recomienda el **rechazo** del derecho de Propiedad Industrial solicitado toda vez que no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 62 de la ley 19.039 vigente.

Rechazo por Falta de Unidad de Invención con pronunciamiento favorable de novedad:

[71] De acuerdo a los antecedentes que obran a la fecha y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice a la solicitud xxxxxxxxx, el perito que

suscribe recomienda el rechazo del derecho solicitado, toda vez que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 19039 y el artículo 34 de su Reglamento."

Rechazo por Doble Protección con pronunciamiento favorable de novedad:

[72] De acuerdo a los antecedentes que obran a la fecha y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice a la solicitud xxxxxxxxx, el perito que suscribe recomienda el rechazo del derecho toda vez que no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 31 de la Ley Nº 19.039".

Rechazo Final por Exclusión de Diseños Técnicos:

[73] De acuerdo a los antecedentes que obran a la fecha y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice a la solicitud xxxxxxxxx, el perito que suscribe recomienda rechazar del derecho solicitado, toda vez que la fisonomía cuya protección se solicita queda excluida de protección por un derecho de Diseño Industrial conforme lo dispone el Artículo 62 ter inciso primero de la LPI"

Rechazo Final por Exclusión de Interconexiones:

[74] De acuerdo a los antecedentes que obran a la fecha y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice a la solicitud xxxxxxxxx, el perito que suscribe recomienda rechazar del derecho solicitado, toda vez que la fisonomía cuya protección se solicita queda excluida de protección por un derecho de Diseño Industrial conforme lo dispone el Artículo 62 ter inciso segundo de la LPI"

Rechazo Final por Exclusión de Indumentaria:

[75] De acuerdo a los antecedentes que obran a la fecha y sin perjuicio del pronunciamiento que en definitiva se realice a la solicitud xxxxxxxxx, el perito que suscribe recomienda rechazar del derecho solicitado, toda vez que la fisonomía cuya protección se solicita queda excluida de protección por un derecho de Diseño Industrial conforme lo dispone el Artículo 62 ter inciso segundo de la LPI"