



APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE MARCAS

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N° 19.799, de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la Ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.180, de 2019, de Transformación Digital del Estado; en la Ley N° 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en la Ley N° 20.886, de 2016, que establece la Tramitación Digital de los procedimientos judiciales; en la Ley N° 21.355 que Modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial y la Ley N° 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el Decreto Supremo N° 82, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y sus modificaciones; en el Decreto N° 181, de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la Certificación de dicha firma; en el Decreto N° 24, de 2020, que aprueba Norma Técnica para la prestación

del servicio de Certificación de Firma Electrónica Avanzada; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2021, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Establece normas de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado; en el Decreto Supremo N° 23, de 2020, del Ministerio Cultura, las Artes y el Patrimonio, que establece los medios y procedimientos técnicos y administrativos que se utilizarán en la generación de microformas; en el Decreto Supremo N° 4, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado; en la Resolución Exenta que Aprueba el Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial, cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el Decreto Supremo N° 69, de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que nombra a la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en las Resoluciones N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020 ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

-

1.- Que la Ley N° 20.254, creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, también denominado INAPI, como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial, correspondiéndole promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

2.- Que, con fecha 5 de julio de 2021, se publicó la Ley N° 21.355, que modificó la Ley N° 19.039, en diversos aspectos, incorporando nuevos

artículos y normas con el objetivo de perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan a INAPI realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

3.- Que, la Ley N° 21.355, modificó el artículo 19 de la Ley N° 19.039, eliminando el requisito de representación gráfica del concepto de marca comercial. En consecuencia, en virtud de dicha reforma, las marcas se definen como “todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios”. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores y formas tridimensionales, así como también cualquier combinación de estos signos”, reconociéndose así la existencia de las denominadas “*marcas no tradicionales*”.

4.- Que adicionalmente, el artículo 6° letra b) del Reglamento de la Ley N° 19.039, dispone que toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrá, entre otras menciones, la especificación clara de la marca, esto es que: “*La marca se deberá manifestar en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda ser representada o reproducida en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita al Instituto determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada*”

5.- Que, además, en virtud de la letra e) del artículo 7° del mencionado reglamento, a toda solicitud de registro de marca debe acompañarse, en el caso de marcas que consistan en signos no tradicionalmente susceptibles de representación gráfica, los antecedentes que permitan especificar claramente la marca solicitada, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con las plataformas dispuestas por el Instituto.

6.- Que, para INAPI resulta necesario, con el fin de facilitar y comunicar debidamente las nuevas normas introducidas, informar y dar instrucciones generales que permitan cumplir en forma debida y eficiente las funciones encomendadas por la Ley N° 20.254 y dar certeza sobre la forma de

cumplir las nuevas disposiciones de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y su reglamento, relativas a las marcas, incluyendo aquellas no susceptibles de representación gráfica.

RESUELVO:

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébase el “Instructivo de Tramitación en materia de Marcas”, cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE MARCAS

1. OBJETO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO:

Con la finalidad de implementar adecuadamente las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.355, a la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en adelante LPI, en especial, el artículo 19, y los artículos 6, letra b) y 7, letra e), de su Reglamento, particularmente el reconocimiento de las marcas no tradicionales, y dar certeza sobre la forma de cumplir estas nuevas disposiciones, el Instituto instruye la correcta aplicación de las referidas normas, en la forma que a continuación se indica:

2. ESPECIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN ADECUADA DE LAS MARCAS.

Para considerar que una marca está especificada claramente INAPI exigirá, que en la solicitud de registro:

- i. se indique el tipo de marca,
- ii. se acompañe una representación o reproducción del signo, y
- iii. se proporcione una descripción de la marca, la que deberá concordar con la representación o reproducción, y no extender su ámbito de protección.

Sólo se exceptúan de la obligación de proporcionar una descripción, las marcas denominativas.

3. TIPOS DE MARCAS Y SU ESPECIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN ADECUADA.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, tramitará las solicitudes de registro de marcas en forma electrónica, conforme lo dispuesto en la Resolución Exenta que **Aprueba el Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial cuyo registro es administrado por INAPI**, el que exige para todos los tipos de marcas, que éstas se presenten en soporte o medio electrónico, las que se ajustarán, en lo que respecta a su representación o reproducción, a los requerimientos que se indican a continuación:

Según el tipo de marca que se solicite, el requisito de especificación y representación adecuada se deberá cumplir de acuerdo a las siguientes normas, sin que la siguiente enumeración sea taxativa:

- a. La **marca denominativa**, que es aquella constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de ellos, se entenderá suficientemente representada por una indicación de la marca, sin reivindicar características gráficas ni color. En este caso, la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Este es el único tipo de marca que no requiere proporcionar una descripción del signo.
- b. La **marca mixta**, que es aquella constituida por una combinación de elementos denominativos y figurativos, se entenderá suficientemente representada por la presentación de una imagen del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
- c. La **marca figurativa**, que es aquella que está compuesta exclusivamente por elementos figurativos, tales como imágenes, gráficos y/o dibujos, sin contener denominación, ni letra ni número en su composición, se entenderá suficientemente representada por la presentación de una imagen del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
- d. La **marca tridimensional**, que es aquella que consiste en, o comprende, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, se entenderá

suficientemente representada por la presentación o bien de una ilustración gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una representación fotográfica. La ilustración gráfica o representación fotográfica deberá contener un mínimo de tres distintas vistas que muestren con claridad las tres dimensiones, longitud, altura y profundidad. Si la ilustración o representación no mostrare suficientemente los detalles de la marca, INAPI podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca.

e. La **marca de posición**, que es aquella consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto, se entenderá suficientemente representada mediante la presentación de una imagen que identifique adecuadamente la posición específica de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos que se pretendan distinguir. Los elementos que no formen parte del objeto de la protección solicitada, deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.

f. La **marca de patrón**, que es aquella constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente, se entenderá suficientemente representada por la presentación de una imagen que muestre el patrón de repetición.

g. Cuando la marca esté constituida exclusivamente por una **combinación de colores** sin contornos, se entenderá suficientemente representada por la presentación de una imagen que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada en un solo archivo y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido.

h. La **marca sonora**, que es aquella compuesta exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos, se entenderá suficientemente representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido y deberá acompañarse de una representación exacta del sonido en notación musical (pentagrama) o un fonograma.

i. La **marca de movimiento**, que es aquella compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, se entenderá suficientemente representada por la

presentación de un archivo de video que reproduzca el movimiento, y deberá acompañarse de una imagen que contenga vistas secuenciales que permitan apreciar el movimiento o cambio de posición, las que deberán ir numeradas y acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia. Si la imagen no mostrare suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione una nueva imagen que contenga las vistas necesarias para su correcta apreciación.

j. La **marca multimedia**, que es aquella constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya, se entenderá suficientemente representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido, y deberá acompañarse de una imagen extraída del mismo video, con varias vistas que deberán ir numeradas y acompañadas de una descripción explicativa. Si la serie de vistas incluidas en la imagen no mostrare suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione una nueva imagen que contenga las vistas necesarias para su correcta apreciación.

k. La **marca holograma**, que es aquella compuesta por elementos con características holográficas, se entenderá suficientemente representada por la presentación de un archivo de video que reproduzca el holograma, y deberá acompañarse de una imagen gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad, las que deberán ir numeradas y acompañadas de una descripción explicativa. Si la imagen no mostrare suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione una nueva imagen que contenga las vistas necesarias para su correcta apreciación.

l. Cuando la marca no esté incluida en ninguno de los tipos anteriormente enumerados, deberá especificarse y representarse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada.

4. TIPOS DE MARCAS Y SUS FORMATOS DE PRESENTACIÓN.

Los tipos de marcas mencionados en el numeral 3 del presente

instructivo, deberán presentarse en los siguientes formatos:

Tipo de marca Formato de archivo electrónico	Formato de archivo electrónico
Marca denominativa	Texto
Marca figurativa Marca mixta Marca tridimensional Marca de posición Marca patrón Marca combinación de colores	JPEG (Con un máximo de 2 MB) Tamaño máximo de imagen: 2835 x 2010 píxeles; Tamaño mínimo de la imagen: 850 x 850 píxeles
Marca sonora	MP3 (Con un máximo de 2MB) JPEG (Con un máximo de 2 MB) Tamaño máximo de imagen: 2835 x 2010 píxeles; Tamaño mínimo de la imagen: 850 x 850 píxeles
Marca de movimiento	MP4 sin sonido (Con un máximo de 20 MB) JPEG (Con un máximo de 2 MB)
Marca multimedia	MP4 (Con un máximo de 20 MB) JPEG (Con un máximo de 2 MB)
Marca holograma	MP4 (Con un máximo de 20 MB) JPEG (Con un máximo de 2 MB)

Lo anterior, sin perjuicio de la admisibilidad de nuevos formatos, conforme la evolución tecnológica de la plataforma dispuesta por el Instituto, lo que será oportunamente informado a través de la misma.

5. VIGENCIA: El presente instructivo comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL
DIARIO OFICIAL Y ARCHÍVESE**

**LORETO BRESKY
DIRECTORA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Visaciones ID 27879

Gabinete Dirección Nacional_CSV

Subdirección Jurídica_PCH/DFC/RRG/AOA/SWL

Subdirección de Marcas_GAT

Distribución:

- Funcionarios/as INAPI
- Dirección Nacional
- Subdirección Jurídica
- Subdirección de Marcas
- Subdirección de Patentes
- Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Subdirección de Servicio al Usuario
- Subdirección de Transferencia del Conocimiento
- División de Administración y Finanzas
- Oficina de Partes